

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.10.2022, поданное ИП Ледовским Е.А., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021734087, при этом установила следующее.

Обозначение «**КОЛОКОЛЬНИКОВ**» по заявке №2021734087, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.06.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.08.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021734087. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение «КОЛОКОЛЬНИКОВ» не обладает различительной способностью, так как представляет собой распространённую фамилию (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/5826>, <https://rosgenea.ru/strict-search/колокольников>), в связи с чем является неохраняемым обозначением на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Поскольку заявленное обозначение состоит только из неохраняемого элемента, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанного элемента в качестве охраняемого не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 07.07.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель, Ледовский Евгений Александрович, является наследником и продолжателем знаменитого рода купцов Колокольниковых, которые в 19 веке организовали чаеоторговлю с Китаем (<https://kolokolnikovchai.ru/-kolokolnikov-heirloom>). Данная информация подтверждается архивными документами – выписками из церковных книг 19 века из Государственного архива Тюменской области, а также иными документами – свидетельствами о рождении и заключении брака;

- заявитель на данный момент продолжает вести деятельность семейного предприятия в области продажи чая (<https://kolokolnikovchai.ru/>);

- торговый дом И.П. Колокольниковова берёт своё начало в 19 веке: купец Иван Петрович Колокольников был рождён 9 сентября 1829 года. И.П. Колокольников является основателем одноимённого семейного торгового

дома. 25 января 1867 года в Крестовоздвиженской церкви женился на Марии Дмитриевне Пятковой. После смерти Ивана Петровича наследники (жена и старший сын) учредили товарищество «Торговый дом И. П. Колокольникова Наследники» (приложение №1);

- таким образом, заявитель является непосредственным наследником купеческого рода Колокольниковых и Торгового дома, основанного его предками. Тем самым полностью отсутствует возможность введения потребителей в заблуждение относительно известной купеческой фамилии;

- род Колокольниковых берёт своё начало в 17 веке, однако, основная деятельность по продаже чая, муки и других товаров датируется второй половиной 19 века. Информацию о роде Колокольниковых и их деятельности можно найти в большом количестве источников в сети Интернет, а также в государственных архивах Тюмени, Челябинска, Омска, Хабаровска, Харбине и других городов;

- заявителем приводятся ссылки на источники из сети Интернет, на которых размещена информация о роде Колокольниковых, об их деятельности, а также об одноимённом музее (например, <http://istory-tyumen.narod.ru/kolokol.htm>, https://vsluh.ru/novosti/obshchestvo/torgovyy-dom-i-p-kolokolnikova-nasledniki-otkrylsya-v-tyumeni_38801/, <https://rutraveller.ru/place/39904>, <https://youtu.be/LnlQZYIog6c>, <https://gorod-t.info/people/pochetnye-grazhdane/kolokolnikov-stepan-ivanovich/>, <https://youtu.be/gAPUfQP10rQ>, <https://youtu.be/mLQ3rNDwEvU>, https://www.youtube.com/watch?v=bvCm_u5DnNY);

- род купцов Колокольниковых упоминается в различных печатных изданиях разных лет (приложение №2);

- также род Колокольниковых упоминается в диссертациях, хранящихся в Российской государственной библиотеке (например, Русская военная эмиграция в Китае : 1920 - конец 1940-х гг. : диссертация ... доктора исторических наук : 07.00.02 / Смирнов Сергей Викторович; [Место защиты: Ур. федер. ун-т имени первого Президента России Б.Н. Ельцина]. -

Екатеринбург, 2018. - 486 с.; Издательская деятельность русской эмиграции в Китае : Харбин, Шанхай: 1917-1947 гг. : диссертация ... кандидата исторических наук : 05.25.03. - Краснодар, 2006. - 212 с.);

- заявитель совместно со своей семьёй активно собирает информацию и восстанавливает дело своих предков под обозначением «КОЛОКОЛЬНИКОВ» - участвует в различных выставках, экскурсиях, мастер-классах, лекциях и других культурно-образовательных мероприятиях как частного, так и государственного характера (приложение №3);

- в городе Тюмень располагается дом-музей Колокольниковых, который действует и в настоящее время, в котором располагается как постоянная экспозиция, так и проводятся различные образовательные, исторические или досуговые мероприятия. Активности музея можно отследить на сайте, например, Тюменского музейно-просветительского объединения - <https://museum-72.ru/>, https://museum-72.ru/novosti/v-tyumeni-sostoitsya-vstrecha-s-potomkami-kuptsov-kolokolnikovyx/?sphrase_id=12826;

- в Государственном каталоге Музейного Фонда Российской Федерации размещены различные артефакты начала 20 века, которые принадлежат роду Колокольниковых (приложение №4);

- также длительное время ведутся переговоры о поставке продукции заявителя с Государственным автономным учреждением культуры Тюменской области «Тюменское музейно-просветительское объединение» (ГАУК ТО «ТМПО»). Регистрация товарного знака «КОЛОКОЛЬНИКОВ» позволит ускорить и упростить процедуру взаимодействия с государственными учреждениями, а также расширить и усилить деятельность заявителя по возрождению купеческой фамилии своего рода;

- заявителю принадлежит одноимённый домен <https://kolokolnikovchai.ru/> (приложение №5);

- заявитель продвигает и продаёт товар под обозначением «КОЛОКОЛЬНИКОВ» онлайн (<https://kolokolnikovchai.ru/>), на маркетплейсах (<https://www.ozon.ru/brand/kolokolnikov-chay-87370530/>) (приложение №6), а

также в торговой точке – чайной, где проводятся мастер-классы и дегустации (приложение №7). Заявитель работает с некоторыми кафе и ресторанами, поставляя чай под обозначением «КОЛОКОЛЬНИКОВ» (приложение №8). На разработку фирменного стиля и продвижение бренда заявителем затрачены немалые средства (приложение №9);

- фамилия «Колокольников», по мнению экспертизы, представляет собой распространённую фамилию, однако, по данным с различных порталов в сети Интернет данная фамилия не входит в перечень самых распространённых в России (<https://ria.ru/20190810/1557367942.html>, <http://imja.name/familii/pyatsot-chastykh-familij.shtml>);

- более того, по ссылке, указанной экспертизой в уведомлении и решении об отказе можно найти информацию о потомке заявителя: Колокольников, Степан Иванович (1867—1925) — тюменский купец, депутат I Государственной Думы, брат В. И. Колокольникова (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/168394>), что доказывает также приобретённую различительную способность заявленного обозначения;

- заявителем приводятся примеры товарных знаков, содержащих в себе различные фамилии: например, товарные знаки «**BOEING**», «**ДАЙСОН**»,

«**МАРТИНИ**», «», «», «», «**ТИНЬКОВ**»,

по свидетельствам №№477752, 395011, 215949, 785070, 779680, 330885 (полный перечень регистраций приведён заявителем в приложении №10).

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.08.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021734087 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Документы, подтверждающие родственную связь;

2. Упоминание рода Колокольниковых в печатных изданиях;
3. Информация об использовании заявленного обозначения;
4. Информация из Государственного каталога РФ;
5. Информация о домене;
6. Информация о продажах;
7. Информация об аренде чайной;
8. Информация о продажах кафе и ресторанам;
9. Информация о продвижении;
10. Примеры зарегистрированных фамилий в качестве товарного знака.

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

С учетом даты (02.06.2021) поступления заявки №2021734087 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 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.

Вместе с тем согласно пункту 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: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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.

«**КОЛОКОЛЬНИКОВ**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

Заявленное обозначение «КОЛОКОЛЬНИКОВ» представляет собой простую распространенную русскую фамилию (см. Интернет-словарь <https://dic.academic.ru/>, Словарь русских фамилий». Никонов В. А., М.: Школа-Пресс, 1993).

В процессе экспертизы обозначений, состоящих из/ 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 сведениям из сети Интернет (см. Интернет сайт Википедия) существовало и существует множество лиц по фамилии «Колокольников», например: Колокольников, Юрий Андреевич (1980—по настоящее время) — российский актёр театра и кино, режиссёр (https://ru.wikipedia.org/wiki/Колокольников,_Юрий_Андреевич), Колокольников, Владимир Васильевич (род. 1871) — политический и общественный деятель, член Государственной Думы Российской Империи II созыва (https://ru.wikipedia.org/wiki/Колокольников,_Владимир_Васильевич),

Колокольников, Степан Иванович (1867 - 1925) - предприниматель, личный почётный гражданин, депутат Государственной думы I созыва от Тобольской губернии (https://ru.wikipedia.org/wiki/Колокольников,_Степан_Иванович), Колокольников, Константин Александрович (1871 - 1929) - священник, мировой судья, депутат II Государственной думы Российской империи от Пермской губернии (1907), преподаватель политической экономии (https://ru.wikipedia.org/wiki/Колокольников,_Константин_Александрович), Колокольников, Евгений Васильевич (1946 - 2011) - советский и российский тренер по биатлону, заслуженный тренер СССР (https://ru.wikipedia.org/wiki/Колокольников,_Евгений_Васильевич).

Следует отметить, поскольку сведения о данной фамилии содержатся в словаре (Словарь русских фамилий». Никонов В. А., М.: Школа-Пресс, 1993), при обращении к сети Интернет поисковые запросы содержат множество ссылок на различные лица по фамилии «Колокольников» (приведены по тексту заключения выше), то можно прийти к выводу о распространённости данной фамилии.

Если из источников информации следует, что заявленное обозначение является только 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 данном случае, 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 только лишь одного (единственного) того или

иногo конкретнoгo лица среди многочисленных равноправных носителей этой фамилии, в том числе являющихся также хозяйствующими субъектами, производящими товары. Поскольку заявленное обозначение состоит только из неохраняемого элемента, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанного элемента в качестве охраняемого не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты приоритета заявки №2021734087 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки товаров 30 класса МКТУ, оказываемых заявителем.

Коллегия отмечает, что представленные заявителем документы, подтверждающие родственную связь (приложение №1), сведения об упоминании рода Колокольниковых в печатных изданиях (приложение №2), а также из Государственного каталога РФ (приложение №4) касаются самого рода Колокольниковых, но не деятельности непосредственно заявителя, в связи с чем не могут быть приняты коллегией во внимание в качестве доказательств приобретения различительной способности заявленным обозначением.

В отношении приложенных документов, касающихся информации об использовании заявленного обозначения (приложение №3), информации о продажах (приложение №6), информации о продажах кафе и ресторанам (приложение №8), информации о продвижении (приложение №9) коллегия отмечает, что в данных документах отсутствует изображение заявленного обозначения, ввиду чего указанные документы также быть приняты коллегией во внимание в качестве доказательств приобретения различительной способности заявленным обозначением.

Также коллегия отмечает, что заявителем не были представлены документы, свидетельствующие о том, что входящие в состав заявленного обозначения элементы образуют комбинацию, обладающую различительной способностью, к которым относятся сведения об объемах производимых товаров; длительности и регулярности использования; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных заявленным обозначением.

Каких-либо социологических исследований, в том числе опроса общественного мнения, позволяющего оценить известность российскому потребителю заявленного обозначения как средства индивидуализации товаров заявителя представлено не было.

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что обозначение «**КОЛОКОЛЬНИКОВ**» широко известно среднему российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

Таким образом, оснований для признания заявленного обозначения соответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса у коллегии не имеется.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения (приложение №10), коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Коллегия отмечает, что заявителем 02.12.2022 было представлено обращение на имя руководителя Роспатента, в котором он отмечал следующее:

- заявитель является непосредственным потомком знаменитого в своё время купеческого рода Колокольниковых, который берёт своё начало в

Сибири 19 века. Купцы рода Колокольниковых вели торговую деятельность по всей территории государства, а также непосредственно осуществляли поставки на стол государю;

- заявитель совместно со своей семьёй активно собирает информацию и восстанавливает дело своих предков под обозначением «КОЛОКОЛЬНИКОВ» - участвует в различных выставках, экскурсиях, мастер-классах, лекциях и других культурно-образовательных мероприятиях как частного, так и государственного характера. В городе Тюмени располагается дом-музей Колокольниковых, который действует и в настоящее время, в котором располагается как постоянная экспозиция, так и проводятся различные образовательные, исторические или досуговые мероприятия. Активности музея можно отследить на сайте, например, Тюменского музейно-просветительского объединения - <https://museum-72.ru/>. Заявитель принимает непосредственное участие в популяризации чайной культуры, самого музея, а также возрождении купеческой фамилии Колокольниковых;

- заявитель также хотел бы указать на то, что в своем отказе экспертиза не уточнила подпункт пункта 1 статьи 1483 Кодекса, на основании которого в регистрации обозначения в качестве товарного знака отказывается, видимо, предлагая заявителю самому домыслить доводы;

- заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение представляет собой фамилию определенного лица и/или его наследников, носителей данной фамилии. Согласно открытым источникам, за исключением заявителя, в Российской Федерации больше нет лиц, осуществляющих деятельность по производству и продаже чая и других товаров 30 класса МКТУ. Наличие же указаний в «Словаре русских фамилий» и «Энциклопедии русских фамилий. Тайны происхождения и значения» Вединой Т.Ф., на такую русскую фамилию, как «Колокольников», не указывает само по себе на то, что эта фамилия используется или когда-то использовалась людьми, носящими данную фамилию, для деятельности в

сфере производства чая и товаров 30 класса МКТУ, чтобы можно было судить о том, что само слово вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Примерами таких слов могут служить обозначения ксерокс, фен, памперсы, аспирин, скотч, джакузи, акваланг, одеколон, диктофон. Все они из имен собственных перешли в разряд нарицательных. Фамилия же «Колокольников» объективно к ним не относится;

- учитывая колоссальную историю рода Колокольниковых, его долгое и обширное использование, его значимость, при анализе указанных в возражении цитат из различных источников, ссылок на большое количество порталов с упоминанием рода Колокольниковых, обилия информации и документов, активной деятельности заявителя по восстановлению и продвижению фамилии своего древнего купеческого рода можно однозначно заявлять, что фамилия «Колокольников» обладает различительной способностью и не способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя. Кроме того, распространение отдельно взятой фамилии на территории государства не свидетельствует автоматически о том, что каждый носитель данной фамилии занимается коммерческой деятельностью, а тем более не производит товары в области заявителя, и делать вывод о возможном введении потребителей в заблуждение регистрацией фамилии в качестве товарного знака нельзя;

- таким образом, заявитель настаивает на том, что заявленное обозначение не нарушает пункт 1 статьи 1483 Кодекса, следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В отношении представленного обращения на имя руководителя Роспатента коллегия сообщает, что указанные в нём доводы уже были проанализированы по тексту заключения выше и не требуют дополнительных пояснений со стороны коллегии.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 19.08.2022.