

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.12.2022, поданное Свешниковой Верой Владимировной, Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022722332, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Александр Свешников» по заявке №2022722332, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.04.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 19.10.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг классов МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

В частности, в заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение «АЛЕКСАНДР СВЕШНИКОВ» представляет собой имя и фамилию известного советского и российского дирижёра, хормейстера, педагога и музыкального деятеля Александра Васильевича Свешникова (см. Интернет, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/228807>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/265718>; https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_cinema/16787). К сведению заявителя, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника (пункт 9 (2) статьи 1483 Кодекса).

Экспертиза отмечает, что в настоящее время самым востребованным и наиболее доступным источником информации являются информационные ресурсы сети Интернет, позволяющие анализировать получаемую информацию в режиме реального времени.

В данном случае экспертизой было установлено, что обозначение «АЛЕКСАНДР СВЕШНИКОВ» является именем и фамилией известного лица, а именно советского и российского дирижёра, хормейстера, педагога и музыкального деятеля Александра Васильевича Свешникова, что подтверждается многочисленными источниками, см., например, Энциклопедия кино. 2010, <https://www.mosconsv.ru/ru/person.aspx?id=129674>, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_cinema/16787/СВЕШНИКОВ, <https://sanstv.ru/dict/свешников%20александр%20васильевич>, «Музыкальная

энциклопедия». — М.: Советская энциклопедия, Советский композитор. Под ред. Ю. В. Келдыша. 1973—1982, сайт https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/6833/Свешников, «Иллюстрированный энциклопедический словарь». - М.: Аутопан. В. И. Бородулин и др.. 1998, https://illustrated_dictionary.academic.ru/10347/Свешников%2C_Александр_Васильевич, <https://www.belcanto.ru/sveshnikov.html>.

Представленная информация содержится в источниках, доступных широкому кругу потребителей, любое лицо может ознакомиться с такой информацией.

Поскольку заявителем не были представлены документы, подтверждающие правомерность включения указанного имени и фамилии в состав заявленного обозначения, а заявителем по заявке является Свешникова Вера Владимировна, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя (лица, оказывающего услуги), в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

- из текста решения не представляется возможным установить, по каким критериям экспертиза пришла к выводу о том, что заявленное обозначение по заявке № 2022722332 представляет собой имя и фамилию непосредственно Александра Васильевича Свешникова, а не другого лица. В этой связи выводы экспертизы заявленного обозначения уже носят декларативный характер, а решение не соответствует требованиям действующего законодательства. Вместе с тем в соответствии с пунктом 1 статьи 1499 Кодекса экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы. В ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения

требованиям статьи 1477 и пунктов 1 - 7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 настоящего Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака;

- в решении в качестве обоснования выводов о неохраноспособности заявленного обозначения по заявке № 2022722332 экспертиза ссылается на положения подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, в части недопущения государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений, которые представляют собой имя или псевдоним известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника. При этом согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, выраженной в судебных актах по делу № СИП-577/2020, следует, что как указано в абзаце третьем пункта 1 статьи 1499 Кодекса, в случае поступления обращения в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 1493 данного Кодекса содержащиеся в обращении доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям статей 1477 и 1483 Кодекса учитываются при проведении экспертизы заявленного обозначения. После публикации сведений о заявке до принятия решения о государственной регистрации товарного знака любое лицо вправе представить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обращение в письменной форме, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям статей 1477 и 1483 настоящего Кодекса. Такое право на подачу обращения может быть реализовано любым лицом, а соответствующее обращение может быть учтено Роспатентом лишь до принятия им решения по вопросу о государственной регистрации товарного знака. Таким образом, основание, приведенное в подпункте 2 пункте 9 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу (при отсутствии поданного в порядке пункта 1 статьи 1493 Кодекса обращения не подлежит проверке Роспатентом на стадии экспертизы заявленного обозначения (пункт 1 статьи 1499 Кодекса). Более того, в ходе

проведения экспертизы заявленное обозначение по заявке № 2022722332 не подлежит проверке на соответствие требованиям подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса по инициативе Роспатента, а для проверки его на соответствие этим требованиям и проверки доводов об использовании в товарном знаке имени или псевдониму известного лица без его согласия законом предусмотрена иная специальная процедура – подача обращения в письменной форме (пункт 1 статьи 1493 Кодекса) или подача обладателем имени или псевдонима и рассмотрение Роспатентом возражения против состоявшейся регистрации товарного знака (статьи 1512, 1513 Кодекса). Таким образом, на стадии экспертизы Роспатент по собственной инициативе не проверяет соответствие заявленного обозначения требованиям подпунктам 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса (по инициативе правообладателя или известного лица такая проверка возможна, но лишь при наличии их обращения);

- экспертиза, ссылаясь на положения подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса при проведении экспертизы заявленного обозначения по заявке № 2022722332 попросту вышла за пределы своих полномочий и по собственной инициативе, без поступления соответствующего возражения Роспатента, подменила собой полномочия Палаты по патентным спорам;

- для установления наличия возможности введения потребителей в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги, необходимо установление факта осведомленности потребителя о ранее существовавшем обозначении и об ассоциации его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака, в том числе и на основании предшествующего опыта потребителя об использовании тождественного или сходного обозначения в гражданском обороте лицом, отличным от правообладателя. Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями –

адресатами товаров и услуг, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров/услуг;

- в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 февраля 2018 года по делу № СИП-544/2017 указано, что ассоциативные связи должны быть доказаны не в отношении действующих лиц каких-либо произведений или в отношении каких-либо товаров или услуг в целом, а в отношении услуг в той сфере, для которых испрашивается правовая охрана оспариваемого товарного знака. По сути, экспертиза заявленного обозначения ссылается на подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса исходя из наличия имени известного лица в области музыкальной индустрии. Вместе с тем фактически это означает, что экспертиза заменила основание, которое она не может проверить на стадии экспертизы (подпункт 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса), основанием, которое она проверяет на стадии экспертизы (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 указанного Кодекса). В этой связи эксперт административного органа искусственно подводит под подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- экспертизой не приведены какие-либо сведения об известности музыкального деятеля Александра Васильевича Свешникова в отношении испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ (представляющих собой программное обеспечение и электронные устройства), 16 класса МКТУ (представляющих собой канцелярские принадлежности и бумажные изделия), услуг 35 класса МКТУ (представляющих собой услуги продажи и рекламы), услуг 38 класса МКТУ (представляющих собой услуги связи и телекоммуникации), услуг 41 класса МКТУ (представляющих собой услуги развлечения и образования), а также услуг 42 класса МКТУ (представляющих собой услуги в области исследований);

- позиция экспертизы построена безотносительно анализа перечня заявляемых услуг и товаров, без доказательств наличия ассоциативных связей относительно ввода потребителя в заблуждение.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.10.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022722332 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 08.02.2022, коллегией были выдвинуты дополнительные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью. Кроме того, заявителем были представлены дополнительные материалы, в частности, согласие Свешникова Александра Владимировича на регистрацию заявленного обозначения на имя Свешниковой Веры Владимировны, а также распечатки, касающиеся певца Александра Свешникова.

Относительно вышеизложенных дополнительных оснований заявитель выразил мнение о том, что обозначению может быть предоставлена правовая охрана с учетом того, что заявленное обозначение должно рассматриваться как комбинация, обладающая различительной способностью.

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

С учетом даты (08.04.2022) 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 или состоящих

только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

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;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 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.

В соответствии с положениями пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени (статья 19 Кодекса), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315 Кодекса) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Заявленное обозначение по заявке №2022722332 «Александр Свешников» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ, услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Обозначение «Александр Свешников» является именем и фамилией, где «Александр» - мужское имя, а «Свешников» - русская фамилия (см. Интернет-словарь <https://dic.academic.ru/>, Словарь русских фамилий»), таким образом, заявленное обозначение представляет собой простые имя и фамилию.

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 носителей имени и фамилии «Александр Свешников», например: Свешников Александр Васильевич (1890—1980) — хоровой дирижёр, Народный артист СССР, Свешников Александр Николаевич (1887—1919) — штабс-капитан Российской императорской армии, участник Первой мировой и Гражданской войн, Свешников Александр Юрьевич (род. 1965) — российский режиссёр и оператор, Свешников Александр Владимирович (род. 1985) – певец-эмпат, поэт, Свешников Александр Никифорович (род.1950) – Депутат Законодательного Собрания Пензенской области четвертого созыва с 2007 г. (<https://viperson.ru/people/sveshnikov-aleksandr-nikiforovich>), Свешников Александр Сергеевич (род.1983) – предприниматель, Свешников Александр Вячеславович (род.1947) – Александр Вячеславович Свешников - советский

и российский искусствовед, доктор искусствоведения, кандидат педагогических наук, профессор кафедры рисунка и живописи художественного факультета Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (<https://www.livelib.ru/author/269523-aleksandr-sveshnikov>). Согласно сведениям с сайта Федеральной налоговой службы (<https://egrul.nalog.ru/index.html>) в качестве индивидуальных предпринимателей также зарегистрировано немалое количество лиц с именем Александр и фамилией Свешников, в частности, Свешников Александр Сергеевич, Свешников, Александр Борисович, Свешников Александр Николаевич, Свешников Александр Александрович, Свешников Александр Валерьевич, Свешников Александр Германович, Свешников Александр Андреевич, Свешников Александр Михайлович, Свешников Александр Юрьевич, Свешников Александр Геннадьевич, Свешников Александр Егорович, Свешников Александр Денисович, Свешников Александр Павлович и др.

Следует отметить, что сведения о данной фамилии содержатся в словарных источниках, в связи с чем при обращении к сети Интернет поисковые запросы содержат множество ссылок на различные лица по имени и фамилии «Александр Свешников», то можно прийти к выводу о распространённости данного имени и фамилии.

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 данном случае заявленное обозначение не имеет иного значения, раскрытого в словарях и иных источниках информации, кроме как имя и фамилия.

Следовательно, заявленное обозначение, воспроизводящее данное имя и фамилию, не обладает различительной способностью, то есть является неохраноспособным, поскольку оно не способно индивидуализировать товары и услуги только лишь одного (единственного) того или иного конкретного лица среди многочисленных равноправных носителей этой фамилии и имени, в том числе являющихся также хозяйствующими субъектами, производящими товары/лицами оказывающими услуги.

Представленные в материалы возражения сведения, а именно распечатки о певце-эмпате Александре Свешникове не свидетельствуют о возникновении у потребителей ассоциаций заявленного обозначения с указанным лицом, а не с каким-либо иным Александром Свешниковым.

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

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает, что поскольку установлено, что обозначение «Александр Свешников» не способно индивидуализировать какое то конкретное лицо, то и вывод о том, что регистрация заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров и услуг способна вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров или лица оказывающего услуги, следует признать несостоятельным. Таким образом, основание о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией снято.

Что касается доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Согласно обзору практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483

Кодекса «с учетом того, что подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных персонажам известных в Российской Федерации на дату подачи заявки произведений, установлены в пользу правообладателей и их правопреемников, лицами, наделенными правом на подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, могут быть те лица, которые являются обладателями авторских прав на дату подачи возражения (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 по делу №СИП-414/2016). Аналогичная позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2014 по делу №СИП-296/2013».

Таким образом, учитывая те обстоятельства, что в материалах дела отсутствует обращение заинтересованного лица в отношении несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, применение указанного пункта коллегией в рамках данной ситуации не представляется возможным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.12.2022, изменить решение Роспатента от 19.10.2022, отказать в регистрации товарного знака по заявке №2022722332 с учётом дополнительных оснований.