

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), рассмотрела возражение, поступившее 31.03.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Терентьевым Артемом Витальевичем, Ставропольский край, г. Пятигорск, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022723391, при этом установила следующее.

Dzhanelidze

Обозначение «» по заявке №2022723391, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по

интеллектуальной собственности 13.04.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 20, 21, 25 классов МКТУ, услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 07.02.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение «DZHANELIDZE» (DZHANELIDZE – транслитерация от «Джанелидзе» – выдающийся советский хирург, начальник кафедры госпитальной хирургии Военно-морской медицинской академии, академик Академии медицинских наук СССР, генерал-лейтенант медицинской службы. См. Интернет: <https://transliteration-online.ru/> Транслитерация ГОСТ-7.79-2000 (Система Б); https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9342), представляет собой фамилию физического лица, в то время как заявителем по настоящей заявке является Терентьев Артем Витальевич, в связи с чем заявленное обозначения без разрешения указанного лица не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку такое обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги.

В возражении, поступившем 31.03.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- Джанелидзе И.И. достиг больших успехов в медицине, при этом заявленные товары и услуги никоим образом к медицине не относятся, соответственно потребитель не будет введен в заблуждение относительно лица производящего товары и оказывающего услуги 18, 20, 21, 25, 35 классов МКТУ;


- по информации с сайта https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9342, на который ссылается

экспертиза, Иустин Ивлианович Джанелидзе скончался 14 января 1950 года. У его наследника Георгий Иустинович Джанелидзе годы жизни 1916-1964, следовательно наследники отсутствуют ;


- отдельно фамилия без имени или инициалов не может однозначно идентифицировать конкретное лицо, конкретную известную личность;

- заявитель ссылается на иные регистрации, имеющие по его мнению



аналогичные правовое обстоятельства: товарный знак «  » по свидетельству №822444 представляет собой фамилию известного лица, в то время как правообладателем является Точеный Сергей Викторович, Обозначение «ЧЕРЧИЛЛЬ» по свидетельству №454552 представляет собой фамилию известного лица, в то время как правообладателем является ООО



"Время", товарный знак «  » представляет собой фамилию известного лица, в то время как правообладателем является Сицинский Виталий Георгиевич и др.;

- так как возражение со стороны других лиц не поступало, считаем использовать основание, предусмотренное пунктом 3 статьи 1483 Кодекса с формулировкой "без разрешения указанного лица", что фактически является по пункту 9 статьи 1483 Кодекса в качестве обоснования для отказа в регистрации — незаконным;

- заявитель приобщает к материалам возражения письмо-согласие Джанелидзе Дито Домонтьевича на регистрацию обозначения «Dzhanelidze» в 18, 20, 21, 25, 35 классах МКТУ. Джанелидзе Д.Д. является сводным братом Терентьева А.В. Братья ведут свою деятельность вместе под ИП Терентьев А.В., поэтому для индивидуализации производимой продукции была выбрана фамилия одного из братьев. Данные лица являются аффилированными.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.02.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022723391 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

К возражению приложено письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2022723391.

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

С учетом даты (13.04.2022) 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 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.

«Dzhanelidze» представляет слово,

выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 18, 20, 21, 25 классов МКТУ, услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Слово «Dzhanelidze» является транслитерацией слова «Джанелидзе» (См. Интернет: <https://transliteration-online.ru/> Транслитерация ГОСТ-7.79-2000 (Система Б)).

Анализ слова «Джанелидзе» показал, что согласно общедоступным сведениям из сети Интернет (см. Интернет сайт Википедия) Джанелидзе — грузинская фамилия. Существовало и существует множество лиц по фамилии «Джанелидзе», например: Джанелидзе, Александр Илларионович (1888—1975) — советский геолог и палеонтолог, академик АН Грузинской ССР (1941); Джанелидзе, Дато Тенгизович (род. 1958) — советский, грузинский кинорежиссёр и сценарист; Джанелидзе, Дмитрий Севастиевич (род. 1905) — грузинский советский театровед. Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР; Джанелидзе, Иустин Ивлианович (1883—1950) — советский хирург, Герой Социалистического Труда; Джанелидзе, Нодар (род. 1980) — российский актёр театра и кино.

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.

В данном случае, заявленное обозначение не имеет иного значения, раскрытого в источниках информации, кроме как фамилия. Данный вывод заявителем не оспаривается.

Таким образом, средним статистическим потребителем данное обозначение будет воспринято как фамилия лица, производящего/оказывающего испрашиваемые к регистрации товары\услуги. Вместе с тем, регистрация заявленного обозначения испрашивается на имя Терентьева Артема Витальевича. Учитывая изложенное коллегия приходит к выводу о том, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя, который не является носителем фамилии «Джанелидзе» способна ввести потребителя в заблуждение потребителя относительно лица производящего/оказывающего испрашиваемые к регистрации товары\услуги, что является несоответствием требованию пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается представленного в материалы дела заявителем письма-согласия Джанелидзе Дито Доментьевича на регистрацию обозначения «Dzhanelidze» в 18, 20, 21, 25, 35 классах МКТУ коллегия сообщает, что представленное письмо-согласие не опровергает возможные ассоциативные связи потребителей о заявленном обозначении и товарах\услугах как имеющих отношение к физическому лицу по фамилии Джанилидзе. Аффилированность заявителя и Джанелидзе Дито Доментьевича материалами дела не подтверждается.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса и отмены решения Роспатента от 07.02.2023.

Коллегия также отмечает, что предоставление правовой охраны знакам, приведенным в качестве примеров заявителем не предопределяет вывод о правомерности предоставления правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2022723391, что также доказано и судебной практикой, в частности, в решении Суда по интеллектуальным правам дело № СИП-1173/2011 указано «Суд по интеллектуальным правам также полагает, что применение принципа правовой определенности не предполагает отхода от общеправовых принципов законности и разумности, в связи с чем

безусловное следование ранее выраженной правовой позиции даже в случае, если она не соответствует требованиям закона и иных нормативных правовых актов, вступает в противоречие с этими принципами».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.03.2023, оставить в силе решение Роспатента от 07.02.2023.