

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 20.11.2013, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Россия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012725534, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012725534 с приоритетом от 25.07.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БУШКИН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 16.10.2013 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как представляет собой распространенную на территории Российской Федерации фамилия, информация о

чем представлена в различных источниках информации. Также в заключении экспертизы указано, что регистрация заявленного обозначения, представляющего фамилию физического лица, способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, поскольку заявителем является юридическое лицо.

В возражении от 20.11.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента от 16.10.2013 и приведены аргументы в защиту заявленного обозначения.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- на сайте <http://ru.wikipedia.org> приведен список 250 наиболее распространенных фамилий в России, выявленных по результатам исследования группы ученых из Медико-генетического центра Российской академии медицинских наук, среди которых отсутствует фамилия «Бушкин»;

- известный российский лингвист А.Ф. Журавлев – доктор филологических наук, заведующий отделом этимологии и ономастики Института русского языка им. В.В. Виноградова со своими коллегами составил список из 500 наиболее часто встречающихся фамилий (<http://planeta-imen.narod.ru/familii/500.html>), в котором также отсутствует фамилия «Бушкин»;

- анализ первых 30 фамилий из этого списка показывает, что практически все эти фамилии являются охраняемыми элементами в зарегистрированных товарных знаках, в частности, Иванов, Смирнов, Кузнецов, Колосов, Морозов, Волков, Степанов, Блинов и другие;

- более того, фамилия «Бушкин» практически не встречается в сети Интернет, следовательно, заявленное обозначение следует признать обладающим различительной способностью;

- в заявленном обозначении отсутствуют имя и отчество, что говорит о фантазийности обозначения «БУШКИН» и не воспринимается как фамилия конкретного человека;

- заявленное обозначение не будет препятствовать производителям товара указывать на нем: «производство Бушкин Иван Петрович».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации от 16.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012725534 в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.07.2012) поступления заявки №2012725534 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;
- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;
- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1486 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 или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «БУШКИН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Указанное обозначение представляет собой фамилию Бушкин мужского рода единственного числа, которая происходит от слова «бушка» - бодучий баран (см. Яндекс. Словари. Русские фамилии. Популярный этимологический словарь).

Согласно информации, содержащейся в словарях и энциклопедиях, в том числе словарях имен и фамилий, телефонных справочниках, а также сети Интернет, фамилия Бушкин не является распространенной на территории России фамилией. В частности, на сайте <http://planeta-imen.narod.ru/familii/500.html>, указанном заявителем, приведен список из 500 наиболее распространенных фамилий, в котором отсутствует фамилия Бушкин. На сайте <http://genofond.binec.ru> представлен список 10000 самых частых русских фамилий, который также не содержит фамилию Бушкин.

Таким образом, можно сделать вывод, что фамилия Бушкин не относится к распространенным на территории Российской Федерации фамилиям, т.е. носит

фантазийный характер, в связи с чем отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не обладающим различительной способностью.

Поскольку заявленное обозначение имеет фантазийный характер и не содержит в своем составе каких-либо сведений о товаре или его изготовителе, оно не может порождать в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В силу указанного довод о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, мотивированной в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение представляет собой фамилию физического лица, а заявитель является юридическим лицом, не может быть признан обоснованным.

В связи с указанным можно сделать вывод, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям, регламентированным пунктом 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам
пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 20.11.2013, отменить решение
Роспатента от 16.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2012725534.**