

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 06.06.2024, поданное ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «М-СЕРВИС», г. Иваново (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023764660, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «**Sparkwell**» по заявке №2023764660, поданной 19.07.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.04.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023764660. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «Sparkwell» (Sparkwell (Спарквелл) – английская деревня, расположенная в графстве Девон (<https://ru.db-city.com/Великобритания--Англия--Девон--Sparkwell>; <https://www.streetlist.co.uk/locations/sparkwell-plymouth-devon>; <https://ru.trip.com/travel-guide/destination/sparkwell-1689480/?ysclid=loy3ob8mf5679134359>; [https://www.tripadvisor.ru/Tourism-g2138974-Sparkwell\\_Devon\\_England-Vacations.html](https://www.tripadvisor.ru/Tourism-g2138974-Sparkwell_Devon_England-Vacations.html)))

указывает на место производства/оказания товаров/услуг, местонахождение изготовителя товаров 07 класса МКТУ и лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, поскольку заявителем является юридическое лицо из Российской Федерации (город Иваново), регистрация заявленного обозначения, содержащего в своем составе словесный элемент «Sparkwell», будет вводить потребителя в заблуждение относительно места производства/оказания товаров/услуг, местонахождения изготовителя товаров 07 класса МКТУ и лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ, на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 06.06.2024 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- если на регистрацию заявлено малоизвестное географическое название, которое указывает на место производства или сбыта товара и нахождения производителя, но источники информации не содержат сведений о нем либо эти сведения содержатся в редких специальных изданиях, что позволяет признать географическое название практически неизвестным рядовому потребителю, ему может быть предоставлена правовая охрана (подпункт 2.2.2 пункта 2.4 Рекомендаций №39);

- если на регистрацию заявлено географическое название, информация о котором не доступна рядовому потребителю, такое словесное обозначение не способно вызывать ассоциативных связей с местом производства товаров, нахождением производителя, а, следовательно, не способно и ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Аналогичная позиция отражена в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2014 по делу №СИП-161/2013

(определением Верховного Суда Российской Федерации от 08.07.2015 № 300-ЭС15-6682 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано);

- в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2018 №300-ЭС18-8494 отмечена необходимость установления для целей применения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса того факта, что соответствующее географическое название известно как место производства конкретного товара/место оказания конкретной услуги;

- заявленное обозначение является вымышленным (фантазийным) по отношению к испрашиваемым товарам и услугам 07, 35 классов МКТУ, не указывает на место производства/оказания товаров/услуг, местонахождение изготовителя товаров 07 класса МКТУ и лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ, и не способно вводить потребителей в заблуждение относительно места производства/оказания товаров/услуг, местонахождения изготовителя товаров 07 класса МКТУ и лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ;

- согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, выраженной в Решении от 07.06.2023 по делу №СИП-1031/2022, делая вывод о том, что заявленное обозначение указывает на место производства товара и нахождения изготовителя, Роспатент должен установить наличие ассоциативных связей между городом с товарами и услугами 07, 35 классов МКТУ у адресной группы потребителей;

- само по себе упоминание того или иного географического названия в источниках информации, в том числе в сети Интернет не свидетельствует о его известности потребителям товаров/услуг, маркированных соответствующим обозначением, и об ассоциировании потребителями такого обозначения с географическим названием;

- обозначение «Sparkwell» испрашивает регистрацию относительно товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ, следовательно, у российского потребителя не будет ассоциироваться данный товарный знак и реализуемые под ним товары и услуги с английской деревней Спарквелл, так как указанный географический объект не славится производством/оказанием таких товаров и услуг как в целом, так и среди российских потребителей в частности;

- заявитель также просит принять во внимание, что заявленное обозначение «Sparkwell» представляет собой сложносоставное слово, в состав которого входит два слова, «Spark» (в переводе с английского «искра») и «well» (в переводе с английского «хорошо», «колодец»), которые в целом можно перевести как «хорошая искра», «хорошо искриться», «искровой колодец»; данные слова так же визуальны разделены изображением в виде искры;

- принимая во внимание различные значения слова «Sparkwell», можно сделать вывод, что использование данного слова потребует рассуждений, домысливания, которые в силу приведенной выше полисемичности могут быть различными, что свидетельствует о богатом ассоциативном характере слова «Sparkwell»;

- таким образом, заявленное обозначение обладает различительной способностью и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023764660 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.07.2023) подачи заявки №2023764660 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (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.

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.

Заявленное обозначение «**Sparkwell**» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде маленького четырехугольника, и из словесного элемента «Sparkwell», выполненного стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения «**Sparkwell**» на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочной информации словесный элемент «Sparkwell» заявленного обозначения представляет собой географическое наименование, а именно английскую деревню, расположенную в графстве Девон, население которой составляет 800 человек (<https://ru.db-city.com/Великобритания--Англия--Девон--Sparkwell;> <https://www.streetlist.co.uk/locations/sparkwell-plymouth-devon>).

Данный географический объект (деревня Спарквелл) знаком российскому потребителю, поскольку о нём имеются русифицированные ссылки в сети Интернет ([https://www.tripadvisor.ru/Tourism-g2138974-Sparkwell\\_Devon\\_England-Vacations.html](https://www.tripadvisor.ru/Tourism-g2138974-Sparkwell_Devon_England-Vacations.html), <https://ru.skyscanner.com/hotels/united-kingdom/sparkwell-hotels/ci-81979158>, <https://ru.trip.com/travel-guide/destination/sparkwell-1689480/?ysclid=loy3ob8mf5679134359>; [https://www.tripadvisor.ru/Tourism-g2138974-Sparkwell\\_Devon\\_England-Vacations.html](https://www.tripadvisor.ru/Tourism-g2138974-Sparkwell_Devon_England-Vacations.html))).

Коллегия указывает, что способность названия географического объекта рядовым, средним потребителем как место производства/оказания конкретного товара/услуги зависит от того, возникают ли какие-либо ассоциативные связи у потребителей между конкретным товаром/услугой и конкретным обозначением. При отсутствии сведений о восприятии спорного обозначения потребителями товаров/услуг, для которых испрашивается правовая охрана, как топонима, указывающего именно на место происхождения товара/услуги или место нахождения лица, его производящего/оказывающего, обозначение может восприниматься потребителем как имеющее фантазийное происхождение, что не препятствует его охране (решение Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2022 по делу №СИП–822/2021). При этом само по себе упоминание географического названия в источниках информации не свидетельствует о его известности адресной группе потребителей и о наличии у потребителя ассоциативной связи между соответствующим обозначением и географическим названием (п. 4-5 Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с использованием географических названий при регистрации товарных знаков, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2019 №СП-21/31). Актуальная судебная практика также исходит из необходимости подтверждения известности географического названия применительно к заявленным на регистрацию товарам/услугам, а бремя доказывания этого лежит на лице, заявляющем о наличии таких обстоятельств (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2021 по делу №СИП-891/2020, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.04.2022 по делу №СИП-977/2021).

Коллегия отмечает, что регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ которые относятся к следующим родовым группам товаров и услуг:

07 - оборудование сельскохозяйственное и садово-огородное; оборудование для горнодобывающей и нефтегазовой промышленности; оборудование для металлургической промышленности; оборудование газосварочное; оборудование для производства текстильных и кожаных изделий; оборудование для пищевой промышленности; оборудование для полиграфии; оборудование для подъема и транспортировки; оборудование пневмотехническое; оборудование фасовочно-упаковочное; техника дорожная; техника бытовая для кухни; машины для стирки и глажения; оборудование для уборки, чистки и полировки; машины и установки для мойки; измельчители бытовые и промышленные; детали и части для машин и оборудования различного назначения; машины промышленные различного назначения; инструменты ручные, за исключением с ручным приводом; станки различного назначения, детали и узлы к ним; оборудование котельное; машины для резки, детали к ним; машины и установки сортировочные и просеивающие; машины для устройства для штамповки и уплотнения;

35 - услуги в области рекламы; услуги по продвижению товаров.

Коллегия указывает, что, несмотря на то, что в сети Интернет присутствует определенная информация о деревне Спарквелл, данное направление не является популярным среди российских туристов (например, невозможно приобрести тур именно в данную деревню, подобное путешествие требует длительной подготовки и организации). Вместе с тем, коллегия отмечает, что в сети Интернет отсутствует какая-либо информация о том, что в деревне Спарквелл производятся испрашиваемые товары 07 класса МКТУ, либо оказываются заявленные услуги 35 класса МКТУ. При этом представляется сомнительным, что при заказе товаров/услуг 07, 35 классов МКТУ потребители будут полагать, что данные товары/услуги будут произведены/оказаны именно на территории деревни Спарквелл. В силу указанного данный географический объект не воспринимается как указание на место производства/оказания товаров/услуг, местонахождение изготовителя товаров 07 класса МКТУ и лица, оказывающего услуги

35 класса МКТУ, следовательно, словесный элемент «Sparkwell» заявленного обозначения не нарушает положения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения «**Sparkwell**» на предмет соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что, так как словесный элемент «Ersigen» не воспринимается как указание на место производства/оказания товаров/услуг, местонахождение изготовителя товаров 07 класса МКТУ и лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ, то, соответственно, потребитель не будет введен в заблуждение насчет места производства/оказания товаров/услуг, местонахождения изготовителя товаров 07 класса МКТУ и лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ. Фактическое производство/оказание товаров/услуг 07, 35 классов МКТУ осуществляется заявителем на территории Российской Федерации, а не на территории английской деревни Спарквелл.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение соответствует положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 06.06.2024, отменить решение Роспатента от 19.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023764660.**