

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ENGER» (нем. Enger н.-нем. Enger) — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия. см. Интернет-сайты <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/254888?ysclid=16f4gkyxs489946815> и др.) не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой географическое указание и на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является неохраемым элементом обозначения.

Кроме того, поскольку в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «ENGER», а заявитель по данной заявке находится в г. Барнаул (Алтайский край), то заявленное обозначение, в случае его регистрации на заявителя, способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, в связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров;

- указанная правовая позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2014 по делу № СИП-75/2013, от 27.07.2015 по делу № СИП-31/2015, от 04.09.2015 по делу № СИП-140/2015;

- предполагаемая ложная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер. Регистрация таких обозначений возможна;

- способность обозначений вводить потребителей в заблуждение не вполне очевидна, а имеет вероятностный характер и оценивается субъективно;

- решением Суда по интеллектуальным правам от 24 февраля 2021 г. по делу №СИП-897/2020 было установлено: «хотя спорный словесный элемент и может вызвать у потребителя ложную ассоциацию относительно места нахождения исполнителя услуг, тем не менее, эта ассоциация не обладает признаками правдоподобности, в связи с чем, абсолютное большинство потребителей, обладающих определенным жизненным опытом,

не способно поверить в указание на географическое название как на место нахождения лица, предлагающего товары, что само по себе придает обозначению фантазийный характер» (Постановление Суда по интеллектуальным правам № СИП-837/2014);

- для того, чтобы можно было сделать вывод о возможности введения среднего российского потребителя конкретных товаров в заблуждение ввиду того, что конкретное обозначение ассоциируется у этого потребителя с местом нахождения изготовителя таких товаров, должно быть установлено как минимум что: географическое название известно российскому потребителю как таковое; географическое название известно российскому потребителю как место производства этих товаров; товары, произведенные там, присутствуют на российском рынке, либо вводятся в гражданский оборот на рынках других государств, но таким образом, что это является известным для российского потребителя;

- если заявленное обозначение представляет собой или содержит в своем составе название определенного географического объекта, которое не воспринимается как указание на место производства товара, то есть является фантазийным в отношении заявленных товаров, регистрация товарного знака осуществляется без исключения данного элемента из охраны. При этом необходимо оценивать перечень товаров, в отношении которого обозначение заявлено;

- Enger – это малочисленная провинция в Германии. В решении экспертизы не приведено подтверждений известности наименование такого немецкого города среднему российскому потребителю, а тем более эксперт не доказал наличие связи между городом Enger и производством компрессоров, резервуаров, устройств для охлаждения;

- регистрация товарного знака не обязательно может быть связана с местом производства конкретного товара;

- заявитель уже использует данное обозначение для индивидуализации товаров Об, 07, 11 классов МКТУ;

- согласно информации, имеющейся в открытых реестрах, существует множество регистраций обозначений с указанием на определенный географический объект;

- решения административного органа должны быть предсказуемыми и обоснованными. Делопроизводство по каждой заявке ведется в рамках самостоятельного

административного производства, однако, правовые подходы к анализу подобных обозначений должны быть единообразными (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 июля 2020 года по делу № СИП-645/2019, и др.);

- потребитель может воспринять географическое название в качестве места природного происхождения, места производства или реализации товара только в том случае, если такое географическое название обладает определенной степенью известности, в силу чего может вызвать у него соответствующие ассоциативные связи;

- при отсутствии информации, которая может быть доступна рядовому потребителю, такое словесное обозначение не способно вызывать подобных ассоциативных связей и будет восприниматься в качестве фантазийного, следовательно, оно не способно ввести потребителей в заблуждение;

- заявитель отмечает, что заявленное на регистрацию обозначение является комбинированным, имеет свою собственную уникальную графику. Визуально в обозначении буква «Е» даже не прописана, и обозначение может быть прочитано как «ENGR», без малейшего намека на название города.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022723091 в отношении всех заявленных товаров 06, 07, 11 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.04.2022) поступления заявки №2022723091 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 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 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.

Согласно подпункту 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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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 «  » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ENGER», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом четвертая буква «E» выполнена в виде трех параллельных горизонтальных полос. В верхнем углу буквы «R» расположено стилизованное изображение ромба, внутри которого расположено стилизованное изображение солнца. Правовая охрана испрашивается в черном, желтом, красном цветовом сочетании в отношении товаров 06, 07, 11 классов МКТУ.

Заявленное обозначение включает в свой состав как изобразительные, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным

элементом заявленного обозначения является словесный элемент «ENGER», который и несет основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пунктах 1, 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Коллегия отмечает, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «ENGER» воспроизводит название города Энгер (нем. Enger ['ɛŋɐ]) — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия. Подчинён административному округу Детмольд. Входит в состав района Херфорд. Город подразделяется на 9 городских районов: Белке-Штайнбек, Безенкамп, Драйен, Энгер (Центр города), Герингхаузен (Вест), Олдингхаузен, Пёдингхаузен, Зиле и Вестерэнгер, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/254888>

Данный географический объект (Enger) известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте (см. <https://www.dsbw.ru>, Enger 2023 – TripAdvisor [tripadvisor.ru](https://www.tripadvisor.ru) <https://www.tripadvisor.ru>, <https://ru.trip.com/travel-guide/destination/enger>, <https://www.komandirovka.ru/cities/enger/>).

Исходя из данных источников информации можно сделать вывод об известности города Enger российскому потребителю, поскольку он является популярным местом для туризма.

Коллегия отмечает, что применительно к известным географическим наименованиям для признания географической коннотации обозначения правдоподобной необязательно наличие доказательств известности производства в соответствующем месте конкретных товаров/оказания конкретных услуг (решение Суда по интеллектуальным правам от 14.06.2022 по делу №СИП-1190/2021).

Следовательно, ввиду известности города Enger российскому потребителю, данный город может ассоциироваться у последних с местом производства товаров 06, 07, 11 классов МКТУ. В этой связи целесообразно обратить внимание, что обозначения, характеризующие товары (услуги), должны быть свободными для использования всеми производителями в гражданском обороте в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, учитывая, что словесный элемент «ENGER» в составе заявленного обозначения является доминирующим, всему заявленному обозначению в целом не может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех товаров 06, 07, 11 классов МКТУ.

В силу отсутствия предусмотренных пунктом 35 Правил доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности у коллегии нет оснований для вывода о том, что средний российский потребитель воспринимает обозначение «ENGER» не в общем лексическом значении как название географического объекта «Enger», а как средство индивидуализации продукции заявителя.

Учитывая, что заявитель является российским индивидуальным предпринимателем с местом нахождения в г. Барнаул, заявленное обозначение подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров 06, 07, 11 классов МКТУ.

Коллегия обращает внимание на то, что заявителем не предоставлено доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что он производит товары 06, 07, 11 классов МКТУ на территории города Enger, следовательно, потребитель будет вводиться в заблуждение насчет места производства товаров.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Относительно приведенных в возражении примеров товарных знаков, которые, с точки зрения заявителя, могут свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что они касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 20.11.2022.