

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 20.02.2023, поданное компанией Huawei Technologies Co., Ltd., Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1646283, при этом установлено следующее.

Знак «UPWELL» по международной регистрации №1646283 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 18.10.2021 с конвенционным приоритетом от 09.09.2021 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 41, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом было принято решение от 18.10.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «UPWELL» по международной регистрации №1646283 в отношении

заявленных товаров и услуг 09, 41, 42, 44 классов МКТУ, по основаниям предусмотренным требованиями пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак «UPWELL» по международной регистрации №1646283 является географическим наименованием, поскольку «Urwell» - это деревня и приход в английском графстве Норфолк (<https://en-academic.com/dic.nsf/enwiki/6928854>), в связи с чем обозначение «Urwell» является неохраноспособным согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров и услуг 09, 41, 42, 44 классов МКТУ, поскольку воспринимается как указание на место происхождения товаров и услуг, местонахождения лица, производящего товары и оказывающего услуги.

Вместе с тем, поскольку заявителем является юридическое лицо из Китайской Народной Республики, регистрация заявленного обозначения, содержащего в своем составе единственный словесный элемент «Urwell», будет вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и услуг, местонахождения заявителя на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом отметив следующее:

- знак «UPWELL» по международной регистрации №1646283 является многозначным и в большинстве случаев употребляется как значимое слово («резко подниматься», «подъем», «навстречу волне» (<https://classes.ru/dictionary-english-russian-Apresyan-term-110537.htm>)), а не как название географического объекта, и, соответственно, однозначно утверждать о том, что данный словесный элемент будет восприниматься рядовым российским потребителем как указание на место происхождения товаров и услуг 9, 41, 42 и 44 классов МКТ не представляется возможным;

- если на регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение, представляющее собой или содержащее в своем составе

название определенного географического объекта, необходимо установить, воспринимается ли такое обозначение или включенный в него элемент как указание на место производства товара, либо не воспринимается в силу нереальности их связи с географическим объектом, то есть является фантазийным. При этом вывод делается с учетом анализа перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака;

- принимая во внимание тот факт, что характеристики заявленных товаров и услуг 9, 41, 42 и 44 классов МКТУ знака «UPWELL» по международной регистрации №1646283 никак не связаны с их географическим происхождением, поскольку деревня и приход «Urwell» в английском графстве Норфолк не обладает какими-либо специфическими природными условиями или людскими факторами, которые могут определять особые свойства товаров и услуг 9, 41, 42 и 44 классов МКТУ знака «UPWELL» по международной регистрации №1646283, а также не является центром производства данных товаров и услуг, можно сделать вывод о том, что правовая охрана знака «UPWELL» по международной регистрации № 1646283 испрашивается в отношении товаров и услуг, характеристики которых не связаны с географическим происхождением;

- рядовым российским потребителем знак «UPWELL» по международной регистрации №1646283 будет восприниматься как фантазийное обозначение, поскольку, не вызывает сомнения тот факт, что деревня и приход «Urwell» в английском графстве Норфолк с населением в 4827 человек не известна рядовому российскому потребителю, как, например, город Лондон или Ливерпуль, которые периодически упоминаются в средствах массовой информации.

- с учетом вышеизложенного заявитель считает, что знак «UPWELL» по международной регистрации № 1646283, который будет воспринят российскими потребителями как фантазийный в отношении заявленного перечня товаров и услуг 9, 41, 42 и 44 классов МКТУ, обладает достаточной

различительной способностью для того, чтобы выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары и услуги заявителя;

- судебная практика также подтверждает такой подход. В рамках рассмотрения вопроса о соответствии какого-либо обозначения положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса с точки зрения их потенциального описательного характера относительно места производства или сбыта товара и нахождения изготовителя необходимо отличать те географические названия, которые могут восприниматься потребителем как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя товара, от тех, которые так восприниматься не могут, что подразумевает наличие соответствующего анализа возможного восприятия обозначения потребителем либо по отношению к конкретным товарам, либо по отношению к месту нахождения производителя таких товаров или к географическим характеристикам таких товаров (Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2018 по делу №СИП-384/2017, от 15.08.2018 по делу №СИП-576/2017);

- в качестве примера регистрации малоизвестных географических объектов на территории Российской Федерации можно привести следующие знаки: «RENO» (город на западе штата Невада, США. Административный центр округа Уошо) (международные регистрации №№ 1518158 и 1482569), «YOSHIKAWA» (небольшой город в Японии с населением около 70 тыс. человек) (международные регистрации №№1563387 и 1522497), «WATERFORD» (небольшой город на юге Ирландии с населением около 48 тыс. человек) (международная регистрация № 1536239 и свидетельство №89759), «DENVER» (город в США) (международные регистрации №№1478173 и 1478153 и свидетельство №443817). По мнению заявителя, факт предоставления правовой охраны вышеуказанным товарным знакам на территории Российской Федерации подтверждает сложившуюся единообразную практику Роспатента в отношении экспертизы и регистрации малоизвестных географических объектов, которая также должна применяться

и в данном деле, поскольку деревня и приход «Upwell» в английском графстве Норфолк не известна рядовому российскому потребителю;

- по мнению заявителя, для того чтобы получить ответ на вопрос, является ли ложным географический объект, являющийся элементом товарного знака, целесообразно, в первую очередь, оценить, может ли он в принципе в отношении заявленных товаров и услуг восприниматься как указание на место происхождения товаров и услуг;

- знак «UPWELL» по международной регистрации №1646283 не способен ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товаров и услуг 9, 41, 42 и 44 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.10.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «UPWELL» по международной регистрации №1646283 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 41, 42, 44 классов МКТУ.

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

С учетом даты (09.09.2021) конвенционного приоритета международной регистрации №1646283 правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 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.

В соответствии с подпунктом 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

Знак «UPWELL» по международной регистрации №1646283 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление охраны знаку «UPWELL» по международной регистрации №1646283 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 41, 42, 44 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации

знаку по международной регистрации №1646283 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 41, 42, 44 классов МКТУ основано на выводе о его противоречии пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ знака «UPWELL» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно общедоступным словарно-справочным изданиям (<https://eng-rus-geology-dict.slovaronline.com/61124-upwell>, <https://classes.ru/dictionary-english-russian-Apresyan-term-110537.htm>), было установлено, что словесный элемент «UPWELL» является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык имеет различные значения: «резко подниматься», «подъем», «навстречу волне».

На основании изложенного следует отметить, что обозначение «UPWELL» является многозначным: может обозначать как географический объект (деревня и приход в английском графстве Норфолк (<https://en-academic.com/dic.nsf/enwiki/6928854>)), так и иной объект материального мира, что не позволяет признать заявленное обозначение указывающим на место производства товаров/место оказания услуг и/или на местонахождение лица, производящего такие товары/оказывающего такие услуги.

Коллегия указывает, что способность названия географического объекта рядовым, средним потребителем как место оказания конкретной услуги зависит от того, возникают ли какие-либо ассоциативные связи у потребителей между конкретной услугой и конкретным обозначением. При отсутствии сведений о восприятии спорного обозначения потребителями услуг, для которых испрашивается правовая охрана, как топонима, указывающего именно на место происхождения услуги или место нахождения лица, его 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).

Коллегия отмечает, что предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1646283 испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 41, 42, 44 классов МКТУ, которые относятся к следующим родовым группам услуг:

09 - оборудование компьютерное, аксессуары для него и продукты программные; приборы измерительные, индикаторы и указатели;

41 - услуги в области образования и воспитания; услуги в сфере развлечений; услуги издательские; услуги в области спорта;

42 - услуги научно-исследовательские в различных областях; услуги в области компьютерных технологий; услуги в области дизайна; услуги по техническим испытаниям и контролю;

44 - услуги общемедицинские и лечебно-профилактические; услуги салонов красоты.

В открытых источниках отсутствуют сведения о том, что деревня Urwell (Апвелл) знаменита производством/оказанием приведенных выше групп товаров и услуг. Следовательно, отсутствует основание полагать, что наименование деревни Urwell (Апвелл) способно восприниматься как указание на место производства/место оказания испрашиваемых услуг 09, 41, 42, 44 классов МКТУ.

Резюмируя изложенное, знак «UPWELL» по международной регистрации №1646283 в отношении товаров и услуг 09, 41, 42, 44 классов МКТУ не будет противоречить требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ знака «UPWELL» на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В связи с тем, что знак «UPWELL» по международной регистрации №1646283, как было установлено выше в данном заключении, не будет восприниматься потребителями как указание на место производства товаров/место оказания услуг и местонахождения лица, производящего товары/оказывающего услуги, для которых испрашивается правовая охрана, отсутствуют основания для вероятности введения потребителя в заблуждение

в отношении товаров и услуг и лица, их производящего/оказывающего. В связи с чем знак «UPWELL» по международной регистрации №1646283 в отношении товаров и услуг 09, 41, 42, 44 классов МКТУ не будет противоречить требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2023, отменить решение Роспатента от 18.10.2022, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1646283 в отношении всех товаров и услуг 09, 41, 42, 44 классов МКТУ.