

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 01.03.2025, поданное Самушия Светланой Борисовной, г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023769134 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2023769134, поданной 31.07.2023, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 03, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:

«»

Решение Роспатента от 01.11.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023769134 в отношении товаров 03, услуг 35 классов МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- входящий в состав заявленного обозначения элемент «SPA» («SPA» - система, метод быстрого и эффективного восстановления сил и здоровья в таких областях, как косметология и курортология (см., например, Ю.Д. Апресян "Новый большой англо-русский словарь", М., 1994, т. 3; <https://www.kp.ru/guide/spa-protsedury.html>; <https://lethai.ru/stati/chtotakoe-spa/>; <https://viking.com.ua/ru/blog/chtotakoe-spa/>);

spaprotsedury-i-chto-takoe-spa spa#Что%20такое%20SPA?) указывает на вид, свойство и назначение товаров и услуг, в связи с чем, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «MARRAKECH» (англ. "Marrakech" - Марракеш. Город в Марокко (Марокко - государство на северо-западе Африки. См. Географические названия мира. Топонимический словарь, Е.М.Поспелов, М., "Русские словари", 1998, с.261-262)) может быть воспринят потребителем как указание на местонахождение изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги), а также на место производства товаров. В связи с чем, данный элемент не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Несмотря на графическое исполнение букв в слове «MARRAKECH», оно в целом имеет однозначное прочтение и не требует додумывания;
- заявителем не представлено документов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности заявленного обозначения;
- поскольку заявитель по данной заявке находится в городе Санкт-Петербург, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и места нахождения их изготовителя на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 01.03.2025 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 01.11.2024.

Доводы возражения, поступившего 01.03.2025, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- заявителем приведена хронология делопроизводства в отношении рассматриваемой заявки на стадии экспертизы, а также выдержки из действующего законодательства, регулирующего правовую охрану товарных знаков;
- заявитель согласен с мнением экспертизы в части дискламации словесного элемента «SPA», как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- экспертизой искажено заявленное обозначение, поскольку эксперт рассмотрел словесный элемент заявленного обозначения как «MARRAKESH» (со ссылкой на перевод);
- согласно заявленному описанию при подаче заявки было заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой единую композицию, объединенную словосочетанием «M RRAKECH ROYAL SPA» (в переводе с английского языка на русский язык означает: «Роскошный СПА М Ракеша»), содержащее вымышленное имя «M RRAKECH»;
- при зрительном восприятии доминирует именно словесный элемент «RRAKECH», а не название столицы Марокко;
- заявитель является производителем и продавцом косметической и парфюмерной продукции для волос, лица и тела. В заявленное обозначение был заложен смысл о здоровье, силе и красоте волос и тела, пряных ароматах Индии и арабских стран, о которых потребителю приходится додумывать при визуальном контакте с заявленным обозначением;
- словесный элемент «M RRAKECH» (мистер Ракеш) наводит на мысль об имени индийского происхождения Ракеш (RRAKECH), имеющего несколько смыслов (см. электронный словарь: <https://znachenie-imen.ru/imena/rakesh-znachenie-imeni-proishozhdenie>);
- имя Ракеш является индийским мужским именем, которое происходит от санскритского слова "रक्ष" (raksh), что означает "охрана" или "защитник". Оно имеет большое значение в индийской культуре и может быть связано с различными народными верованиями и предрассудками. Перевод имени Ракеш может варьироваться в разных культурах. Имя Ракеш является распространенным именем в некоторых странах, таких как Индия и Непал;
- значение словесного элемента «RRAKECH» (РАКЕШ) усиливается оригинальным графическим решением заявленного обозначения в стиле «мехенди» - росписи по телу хной, традиции которой также уходят корнями в Индию и арабские страны;
- заявленное обозначение со словесным элементом «M RRAKECH ROYAL SPA» является фантазийным, и не будет вводить потребителя в заблуждение;
- заявителем представлены сведения о разработке логотипа, присутствии парфюмерно-косметической продукции на рынке. Продажа товаров осуществляется посредством маркетплейсов Вайлдберриз и ОЗОН. Отзывы покупателей свидетельствуют об отсутствии введения потребителей в заблуждение;

- заявителем приведены данные об экономике африканского государства Марокко, в котором основные товары экспорта - фосфаты и удобрения, одежда и текстиль, электрические компоненты, неорганические химикаты, транзисторы, минеральное сырьё, нефтепродукты, цитрусовые и т.п., а также импорта - сырая нефть, текстиль, ткани, машины и оборудование, пшеница и т.п. Основа экономики столицы Марракеш - туристический бизнес (в 2007 г. посетило около 2 млн. чел., гл. обр. из Франции, Испании и Израиля). Перечисленные марокканские товары не могут ассоциироваться в сознании потребителя с заявленными товарами 03 и услугами 35 классов МКТУ, с их происхождением из Марокко или из его столицы Марракеш. Марокко не славится производством такой продукции ни внутри своей страны, ни за ее пределами. Марокко известно российскому потребителю марокканскими апельсинами, но не косметической и парфюмерной продукцией.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне, с дискламацией словесного элемента «SPA».

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

- распечатка информации о заявке № 2023769134 из открытых реестров fips.ru – (1);
- решение Роспатента об отказе в государственной регистрации – (2);
- уведомление экспертизы о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства – (3);
- ответ на уведомление экспертизы о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства – (4);
- распечатка перевода на английский слова «МАРРАКЕШ» – (5);
- распечатка значения имени Ракеш с сайта «Значение имени онлайн» – (6);
- распечатка значения имени Ракеш с сайта famiry.ru – (7);
- распечатка статьи «Что такое мехенди» – (8);
- выписка из ЕГРНИП заявителя – (9);
- распечатка из открытых реестров fips.ru информации о товарном знаке по свидетельству № 367067 – (10);
- распечатка из открытых реестров fips.ru информации о товарном знаке по

свидетельству № 343717 – (11);

- распечатка бланка заявления с описанием заявленного обозначения – (12);

- счет и отчеты о переработанном сырье – (13);

- договор разработке дизайна с актами – (14);

- договор отчуждения логотипа и квитанция об оплате – (15);

- договор на производство продукции, заявка, рецептуры, отгрузка готовой продукции (УПД, отчеты, счет), ингредиенты (УПД), сертификаты – (16);

- диплом переводчика – (17);

- ОЗОН, WB, описание товаров и отзывы – (18).

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 01.03.2025, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (31.07.2023) заявки № 2023769134 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

В соответствии с пунктом 3 (1) 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 или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 «» по заявке № 2023769134 является комбинированным.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 03, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение включает элемент «SPA» (SPA, Спа, СПА - популярный оздоровительный комплекс процедур, использующий минеральную, морскую, и пресную воду, морские водоросли и соли, лечебные грязи, минералы, целебные травы, эфирные масла, различные виды массажей, занятия йогой и медитацией и пр. См. электронный словарь: <https://touristas.academic.ru/>), который характеризует заявленные товары 03 и сопутствующие им услуги 35 классов МКТУ, в связи с чем, не обладает различительной способностью, является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение также включает словесный элемент «MARRAKECH», характерное графическое исполнение которого, не приводит к иному его прочтению, поскольку первая буква «М» и остальные буквы «-RRAKECH» выполнены единым стилизованным шрифтом и расположены на одной строке. Стилизованное исполнение буквы «А» к иному его восприятию не приводит и словесный элемент «MARRAKESH» воспринимает в качестве единой словесной конструкции.

С английского языка на русский язык слово "Marrakech" имеет следующий перевод - Марракеш. Город в Марокко. Марокко - государство на северо-западе Африки. См. Географические названия мира. Топонимический словарь, Е.М. Поспелов, М., "Русские словари", 1998, с. 261-262, см. электронный словарь: translate.yandex.ru.

Согласно общедоступным словарям «Марракеш» - один из четырёх имперских городов Марокко. Название «Марракеш» имеет берберское происхождение. От его испанского произношения (исп. *Marruecos*) происходит название страны «Марокко» в европейских языках. В прошлом Марокко было известно на Востоке под именем «Марракеш» и до сих пор так называется в некоторых мусульманских странах. Четвёртый по величине город страны после Касабланки, Феса и Танжера, главный центр иностранного туризма. Главный экономический центр южной части Марокко. Имеются железнодорожные станции и узлы шоссейных дорог. Развиты: пищевкусовая (консервирование фруктов и овощей, мясохладобойная, мукомольная, маслобойная), химическая, текстильная, швейная, деревообрабатывающая промышленности и кустарное производство (изделия из сафьяна, ковры, выделка кож и др.).

См. электронные словари: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Марракеш>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/106852/Марракеш> (Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия. 1969-1978 гг.), <https://old.bigenc.ru/geography/>.

Восприятие элемента "Marrakech" в качестве слова «Марракеш», представляющего собой географическое название, сомнения не вызывает.

Таким образом, словесный элемент "Marrakech" порождает смысловое восприятие заявленного обозначения с Марракешем и Марокко в целом, а также продукцией, происходящей из этого города и страны.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ *«продукты косметические и туалетные нелечебные; продукты парфюмерные, масла эфирные; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода мицеллярная; вода туалетная; грим; духи; изделия парфюмерные; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; красители косметические; краски для тела косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лаки для ногтей; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла, используемые как очищающие средства; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла*

кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наклейки для глаз гелевые косметические / патчи для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; помада губная; помады для косметических целей; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; препараты для бритья; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для ванн косметические; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; свечи массажные для косметических целей; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тампоны ватные для косметических целей; шампуни для волос; шампуни оттеночные для волос; средства по уходу за волосами; средства для укрепления или ополаскивания волос; средства смягчающие для волос; бальзамы для волос; кондиционеры для волос лосьоны для волос; средства увлажняющие для волос; масла для волос; средства для окрашивания волос; препараты для осветления волос; кремы для волос; средства матирующие для волос; гели для волос; составы для придания волосам глянцевого блеска; средства для распрямления волос; препараты для завивки волос; туши для волос; муссы для волос; помады для волос; пудра для волос; лаки для волос; воски для волос; фиксаторы для волос; клеи для прикрепления накладных волос; средства для удаления цвета с окрашенных волос; кондиционеры для волос для детей; клей для париков; средства солнцезащитные для волос; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика для волос; воск для удаления волос; препараты косметические, замедляющие рост волос», представляющих собой парфюмерно-косметическую продукцию, товары по уходу за собой, а также в отношении сопутствующих им услуг 35 класса МКТУ «продажа розничная или оптовая, в том числе посредством сети Интернет; продвижение продаж для третьих лиц; демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; реклама; реклама интерактивная в компьютерной

сети», связанных с реализацией и рекламой. Производство и расфасовка указанной продукции может осуществляться в любом городе, где развита химическая промышленность и относящаяся к ней парфюмерно-косметическая промышленность, а также имеются соответствующие производственные площади. Кроме того, товары перемещаются в результате логистики, покупаются потребителями в разных местах, то есть не имеют привязки к одному месту.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что словесный элемент "Marrakech" воспринимается как географическое название города в Марокко и иного смысла не несет.

Таким образом, словесный элемент "Marrakech" воспринимается в качестве указания на местонахождение изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги), а также на место производства товаров, в связи с чем, не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Вместе с тем, с учетом вхождения конкретного названия географического объекта (город «Марракеш» из Марокко) заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров 03 класса МКТУ и оказания сопутствующих им услуг 35 класса МКТУ, а также места нахождения их изготовителя, что не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Данные основания и обстоятельства правомерно указаны в заключении по результатам экспертизы.

Следовательно, прослеживается явное введение потребителей в заблуждение, поскольку заявитель по указанной заявке находится в Санкт-Петербурге, а не в Марракеше или Марокко. Как было установлено выше, указанный ложный словесный элемент "Marrakech" способствует смысловому восприятию заявленного обозначения с Марокко и Марракешем, продукцией из этой страны и города.

Заявитель считает, что представленные документы по ведению им фактической деятельности с использованием заявленного обозначения способствуют преодолению вышеуказанных оснований для отказа в регистрации.

Анализ представленных документов показал следующее.

Материалы (9) представляют собой выписку из ЕГРИП в отношении заявителя. В соответствии с документами (14) в 2023 г. по заказу компании ООО «ЭСЭНДДИ КОСМЕСЬЮТИКАЛС» Даниловой Н.А. был разработан логотип (заявленное обозначение). Согласно договору (15) права на указанный логотип были переданы заявителю. Договор № 02/2023 от 30.10.2023 г. (16) между заявителем и ООО «ЭСЭНДДИ КОСМЕСЬЮТИКАЛС» на производство косметической продукции (шампуни, бальзамы, маски для волос и т.п.), счет и отчеты о переработанном сырье (13) датированы позже даты подачи заявки. Заявка, рецептуры, отгрузка готовой продукции (УПД, отчеты, счет), ингредиенты (УПД), сертификаты соответствия (16) содержат слова «M RRAKECH ROYAL SPA» и также датированы позже даты подачи заявки. Часть страниц заявителя на ОЗОНе и Вайлдберриз с предлагаемыми к продаже парфюмерно-косметическими товарами из России, а также отзывы потребителей (18) либо не имеют конкретной даты, либо датированы позже даты подачи заявки.

Каких-либо данных в отношении интенсивной рекламы, данных социологических исследований в материалы административного дела не представлено.

Таким образом, представленные документы не способствуют опровержению вышеуказанных выводов коллегии о вхождении в состав заявленного обозначения ложного географического названия.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 03, услуг 35 классов МКТУ, является правомерным. У коллегии отсутствуют правовые основания для отмены решения Роспатента от 01.11.2024.

Довод заявителя о том, что в заявленное обозначение заложено имя Ракеш (6,7) является субъективным и не приводит к преодолению вышеуказанных оснований.

Представленные сведения о регистрации товарных знаков, включающих географические названия (10,11), не имеют преюдициального значения. Каждый

товарный знак индивидуален, и возможность его государственной регистрации рассматривается отдельно, в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.03.2025, оставить в силе решение Роспатента от 01.11.2024.