

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 14.04.2025 возражение, поданное Головерда Михаилом Александровичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024744877, при этом установила следующее.

Обозначение «SILICON VALLEY» по заявке №2024744877 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 22.04.2024 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 04, 20, 21, 35 классов Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 25.02.2025 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия вышеупомянутого решения послужил вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертиз, являющемуся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, заявленное обозначение «SILICON VALLEY», в переводе с английского языка означающее «КРЕМНИЕВАЯ ДОЛИНА», представляет собой географическое название, а именно, регион в штате

Калифорния (США), отличающийся большой плотностью высокотехнологичных компаний, связанных с производством компьютеров и их составляющих, особенно микропроцессоров, а также программного обеспечения, устройств мобильной связи, биотехнологии и т.п.¹, которое может быть воспринято как указание на место нахождения заявителя, а также место производства товаров и место нахождения лица, оказывающего услуги, в связи с чем, не обладает различительной способностью, является неохраняемым элементом обозначения.

Поскольку заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов «SILICON VALLEY», то оно не может быть зарегистрировано в отношении заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в целом не обладает различительной способностью.

Представленные заявителем документы (скриншоты из сети Интернет, гиперссылки на видео-платформы, сводная таблица с отчетом по закупке и реализации товаров с 01.07.2024) не подтверждают, что заявленное обозначение воспринимается потребителем только как обозначение товаров и услуг заявителя, в частности, в них отсутствует информация о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, результаты социологических опросов, в связи с чем представленных документов недостаточно для установления известности заявленного обозначения, поскольку экспертиза анализирует весь комплекс необходимых документов.

Кроме того, часть представленных документов датируется позже даты подачи заявки и не может учитываться при проведении экспертизы.

Вместе с тем, учитывая, что заявитель находится в Волгоградской области, Российской Федерации, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения заявителя и места производства товаров (место нахождения лица, оказывающего услуги), на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с приведенными в заключении по результатам экспертизы доводами, при этом основные доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение не

¹ Интернет-словари <https://academic.ru/>, Справочник технического переводчика. – Интент. 2009-2013, Энциклопедия ньюсмейкеров. 2012 и др..

характеризует заявленные товары или услуги, тем самым не способно вызывать ложных ассоциаций. В отсутствие сведений о восприятии заявленного обозначения в качестве топонима, указывающего на источник происхождения товаров и услуг, спорное обозначение воспринимается в качестве фантазийного.

В возражении приводится аргумент о том, что заявленное обозначение используется для производства силиконовых фигур, свечей и изделий из гипса, предоставляет услуги по 3D печати и 3D моделированию, в силу чего между заявленным обозначением и названной деятельностью имеется прямая связь, при этом, при разработке данного обозначения не имела места отсылка к Кремневой долине, расположенной в Соединённых Штатах Америки. С 2024 года заявитель является владельцем и администратором домена <https://sil-valley.ru/>, на котором расположен официальный сайт с представленной информацией о производимых товарах, с использованием заявленного обозначения. Заявитель реализует товары на крупнейших в России торговых площадках, таких как «Wildberries», «OZON», «Авито», и многих других. Продукция заявителя имеет высокие рейтинги и продвигается через социальные сети.

Заявитель обращает внимание на то, что информация из сети Интернет без подтверждения ее достоверности другими источниками информации, поскольку не может являться безусловным основанием для принятия решения об отказе в предоставлении правовой охраны объекту интеллектуальной собственности. Приведенная в заключении по результатам ссылка <https://academic.ru/> отсылает к онлайн словарю и энциклопедии «Академик», но не содержит информации подтверждающей, что заявленное обозначение указывает на место производства товаров и не обладает различительной способностью.

Ни одна из приведенных в решении административного органа ссылок не может считаться достоверным источником информации, не содержит информации о населенных пунктах, исходя из которой у рядовых российских потребителей заявленных товаров и услуг 03, 04, 20, 21, 35 классов МКТУ могла сформироваться устойчивая ассоциативная связь с конкретным географическим объектом как местом происхождения товаров. Среднему российскому потребителю не известно о

существовании каких-либо небольших зарубежных населенных пунктов, в частности, маленьких городков Соединенных штатов Америки. Потребитель не будет воспринимать наименование «SILICON VALLEY» как место производства товаров, потому что потребитель не обладает информацией о вообще каком-либо производстве на территории населенного пункта с названием «SILICON VALLEY».

Дополнительно заявитель просит учесть, что существует практика административного органа по регистрации товарных знаков, включающих охраняемые словесные элементы с названием иностранных городов на имя заявителей, находящихся в различных городах Российской Федерации, а именно: «СИЛИКОНОВАЯ ДОЛИНА» по свидетельству №942061, «TUCSON» по свидетельству №274070, «» по свидетельству №665219, «O'STIN» по свидетельству №248352, «» по свидетельству №643079, «MADISON» по свидетельству №739904, «» по свидетельству №250175, «» по свидетельству №721578.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2024744877 в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг 03, 04, 20, 21, 35 классов МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлены скриншоты из сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает приведенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (22.04.2024) поступления заявки №2024744877 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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).

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 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.

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.

Обозначение «SILICON VALLEY» по заявке №2024744877 с приоритетом от 22.04.2024 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита, заявлено для регистрации в качестве товарного знака для индивидуализации широкого перечня товаров и услуг 03, 04, 20, 21, 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «SILICON VALLEY» состоит из двух лексических единиц английского языка, где слово «silicon²» означает «кремний», а слово «valley³» - «долина». При этом названные словесные элементы образуют устойчивое словосочетание, представляющее

² https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/747156/silicon?ysclid=mc1sscobtp157010469, Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001.

³ https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/824693/valley?ysclid=mc1tqh1bx5641599113, Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001.

собой название географического объекта, сведения о котором присутствуют в различных словарно-справочных источниках информации.

Так, в заключении по результатам экспертизы приводится ссылка на Справочник технического переводчика, доступная для обозрения на портале Академик.ру⁴, согласно которой Кремневая долина – название области в Северной Калифорнии, где сосредоточено большое количество компьютерных компаний.

В Словаре современных географических названий⁵ топоним Silicon Valley на русском языке позиционируется как Силиконовая долина и обозначает территорию долины Санта-Клара в штате Калифорния (США), к югу-востоку от Сан-Франциско. Название обязано производству полупроводников и электронной техники. Некогда сельско-хозяйственный район, долина ныне застроена городами, которые протянулись цепочкой от залива Сан-Франциско до города Сан-Хосе. Ядром роста оказался Стэнфордский университет в Пало-Альто, где с 1940-х годов велись исследования в области электроники. Силиконовая долина – это олицетворение высокотехнологичной промышленности (особенно радиоэлектроники и ракетостроения) и высокого уровня жизни.

В Энциклопедии туризма Кирилла и Мефодия⁶ упоминается два возможных варианта употребления словосочетания «Silicon Valley» в русском языке (как Силиконовая долина, так и Кремниевая долина) и указывается, что данное обозначение представляет конурбацию (т.е. городскую агломерацию полицентрического типа) в калифорнийской долине Санта-Клара, к югу от Сан-Франциско, занимающую полосу в 56 км в длину и 16 км в ширину, протянувшуюся с северо-запада на юго-восток, включает города Сан-Хосе, Пало-Альто, Санта-Клара, Лос-Альтос, Саннивейл. В Силиконовой долине – самая высокая в мире концентрация предприятий электронной промышленности, в долине действуют свыше трех тысяч фирм, сотни из них выпускают компьютеры, около тысячи специализируются на программном

⁴ https://technical_translator_dictionary.academic.ru/82424/Кремниевая_долина?ysclid=mclrz36gy802527610.

⁵ https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/4478/Силиконовая?ysclid=mcltzkrbvp46726434, Словарь современных географических названий. - Екатеринбург: У-Фактория. Под общей редакцией акад. В. М. Котлякова, 2006.

⁶ https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/4478/Силиконовая?ysclid=mcltzkrbvp46726434, Энциклопедия туризма Кирилла и Мефодия. 2008.

обеспечении. Здесь работают около 40% американских инженеров, занятых в сфере информационных технологий.

Сведения о Силиконовой долине, как о расположенном в Калифорнии центре мировой электронной и компьютерной индустрии, также приводятся в Большой энциклопедии в 62 томах, М.: «ТЕРРА», 2006, том 45, стр. 179.

Таким образом, обозначение «Silicon Valley», сведения о котором приводятся в различных общедоступных источниках информации, является известной территорией, расположенной в Соединенных Штатах Америки. При этом названная территория ассоциируется с развитыми высокими технологиями, которые могут применяться в различных областях промышленности, в том числе при производстве бытовой и промышленной химии, домашней утвари, мебели и т.п.

Спорное словесное обозначение «SILICON VALLEY» при сопровождении товаров и услуг 03, 04, 20, 21, 35 классов МКТУ, относящихся к производству различной продукции, а также услуг по продвижению этих товаров, бизнес-сфере, способно вызывать правдоподобные представления об определенном месте происхождения товаров (услуг) и их изготовителе, т.е. восприниматься в качестве обозначения, характеризующего товары (услуги).

В этой связи целесообразно обратить внимание, что подобные обозначения, «описательные» по существу, должны быть свободными для использования всеми производителями этого вида продукции в гражданском обороте в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая наличие сведений о топониме «Silicon Valley» в различных словарно-справочных источниках информации, довод заявителя о фантазийном характере заявленного обозначения, полностью воспроизводящем указанный географический объект, представляется необоснованной.

Коллегия также проанализировала представленные заявителем сведения из сети Интернет и представленную на стадии экспертизы сводную таблицу с отчетом по закупке и реализации товаров с 01.07.2024 относительно использования спорного обозначения для сопровождения силиконовых форм (молдов), изготавливаемых на заказ, и свечей, и пришла к выводу, что они не могут свидетельствовать о

приобретении заявленным обозначением различительной способности в качестве средства индивидуализации заявителя на дату приоритета заявленного обозначения по смыслу положений пункта 35 Правил.

Указанные источники информации не содержат сведений ни о том, с какой даты соответствующая продукция стала доступной для потребителя, ни об объемах ее реализации, ни о характере восприятия потребителем самого обозначения «SILICON VALLEY» потребителями продукции.

Вместе с тем, необходимо констатировать, что поскольку заявитель, являющийся российским физическим лицом, не имеет отношения к расположенному на территории Соединенных Штатов Америки территории Silicon Valley, заявленное обозначение в целом подпадает под действие подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения заявленных товаров (услуг) или места нахождения их изготовителя.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в оспариваемом решении Роспатента от 25.02.2025. В этой связи отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Что касается упомянутых в возражении примеров зарегистрированных на имя третьих лиц товарных знаков, в состав которых входят словесные элементы, воспроизводящие, по мнению заявителя, различные географические объекты, то они приняты к сведению. Вместе с тем, правомерность предоставления правовой охраны этим товарным знакам не является предметом рассмотрения настоящего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.04.2025, оставить в силе решение Роспатента от 25.02.2025.