

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 02.06.2021, поданное ООО «АБАР», г. Минеральные воды (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019767327, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «TOSCANO TEREZA KIRCHE» по заявке №2019767327, поданной 25.12.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.03.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019767327. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения включено слово «TOSCANO» - (итал.) «ТОСКАНСКИЙ» («ТОСКАНСКИЙ»- прилагательное от «ТОСКАНА» - область в Италии; см., например, <https://www.multitrans.com/m.exe?l1=23&l2=2&s=toscano>; Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001; <https://italymix.ru/toscana>), а

заявитель по заявке находится в г. Минеральные Воды, в связи с чем регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 02.06.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- для того, чтобы слово «TOSCANO» однозначно воспринималось как указание на место производства, Тоскана (область Италии) должна четко ассоциироваться у потребителей именно с производством 03 класс МКТУ, однако доказательств подобному утверждению не имеется;

- напротив, Тоскана широко известна винной продукцией, природными заповедниками, производством оливкового масла, производством мотоциклов, самолётов, добычей мрамора и туризмом;

- таким образом, словесный элемент «TOSCANO» в заявленном обозначении не воспринимается как географическое указание и в сочетании с другими словами заявленного обозначения является фантазийным в отношении товаров 03 класса МКТУ и не может вводить потребителей в заблуждение в отношении места производства товаров.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019767327 в отношении всего заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ.

К возражению заявителем прикладывались распечатки из Википедии (приложение №1).

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 09.08.2021 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.06.2021, оставить в силе решение Роспатента от 22.03.2021».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 09.08.2021. Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2022 по делу №СИП–1190/2021 требования

заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 09.08.2021 признано недействительным. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «АБАР» на решение Роспатента от 22.03.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019767327.

Как следует из текста упомянутого акта «в оспариваемом ненормативном правовом акте отсутствуют соответствующие выводы о наличии существующих или вероятных ассоциативных связей в отношении конкретных заявленных товаров (например, «препараты для заточки инструментов; препараты для чистки сточных труб»). Роспатент, приходя к выводу об отсутствии оснований для предоставления правовой охраны заявленному на регистрацию обозначению, констатировал известность региона Тоскана производством парфюмерии, туалетной воды, косметических средств, мотивированные же суждения относительно иных товарных позиций, указанных в перечне регистрации, не приведены».

Вместе с тем, по тексту данного акта указывалось, что «из оспариваемого решения явно не следует соблюдение Роспатентом соответствующей методологии и установление наличия либо отсутствия восприятия спорного обозначения и ассоциативных связей, присутствие в нем географической коннотации в целом для конкретных рубрик, которые, как очевидно усматривается из перечня регистрации спорного обозначения, не ограничиваются парфюмерией, туалетной водой и косметическими средствами».

На заседании коллегии 25.11.2022 заявителем были представлены дополнения к возражению от 02.06.2021, в которых он отмечал следующее:

- из материалов дела усматривается, что заявитель считал заявленное обозначение хорошо читаемым, фантазийным, не обладающим каким-либо предопределенным смыслом для товаров 03 класса МКТУ, и указывал на то, что область в Италии называется иначе - Toscana, а слово «TOSCANO» может восприниматься в качестве фамилии;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение представляет собой одно словесное обозначение, которое должно рассматриваться целиком;

- имя Тереза в настоящее время имеет очень широкое распространение и не привязано к какой-нибудь местности. По имени Тереза невозможно предположить национальность или гражданство его носителя, это может оказаться человек из Америки, Испании, Италии, Греции, России, Армении и так далее;

- второй словесный элемент «TEREZA» заявленного обозначения уводит ассоциации в сторону некоего никому не известного человека, Тереза Тоскана, Тосканская Тереза, Тереза из Тосканы. Что это за человек, где он сейчас находится – данные вопросы остаются без ответа. Третий словесный элемент «KIRCHE» заявленного обозначения никак не возвращает ассоциации потребителя к региону Италии Тоскана. Словесный элемент «KIRCHE» либо вообще не переводится (кирха, кирка), либо воспринимается, как культовое сооружение: церковь, костел, храм, немецкая/германская церковь;

- таким образом, по мнению заявителя, в заявленном обозначении «TOSCANO TEREZA KIRCHE» в отношении всех заявленных товаров отсутствует какая-либо географическая коннотация, что позволяет его зарегистрировать в качестве товарного знака.

К дополнениям к возражению заявителем прикладывалась статья «Тереза» (приложение №2).

При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Так, коллегией было обнаружено в сети Интернет источники (<https://aromacode.ru/blog/zhenskie-dukhi-tiziana-terenzi-kirke-opisanie-aromata-otzyvy-komu-podkhodit/>, <https://rivegauche.ru/product/tiziana-terenzi-kirke-extrait-de-parfum>, <https://www.fragrantica.ru/perfume/Tiziana-Terenzi/Kirke-32172.html>, <https://aromo.ru/fragrance/tiziana-terenzi-kirke-perfume-extract-parfum-extrait-de-parfum-66629/>, <https://www.aroma-butik.ru/product/tiziana-terenzi-kirke/>),

свидетельствующие о том, что производителем парфюмерии «Tiziana Terenzi Kirche» является Paolo Terenzi. Данные распечатки из сети Интернет были приложены к протоколу заседания коллегии от 25.11.2022 (приложение №3). Таким образом, так как заявленное обозначение «TOSCANO TEREZA KIRCHE» сходно до степени смешения с обозначением «Tiziana Terenzi Kirche», производителем которого является иное лицо нежели чем заявитель, то потребитель будет введен в заблуждение в отношении производителя товаров 03 класса МКТУ, относящихся к парфюмерии.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено пунктом 45 Правил ППС. Возможность выдвижения новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, также была подтверждена судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2021 по делу №СИП-668/2021).

Указанные выше дополнительные обстоятельства были оглашены на заседании коллегии 25.11.2022 и занесены в соответствующую графу протокола членами коллегии.

Заявителем на заседании коллегии 16.12.2022 были представлены письменные комментарии в отношении новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в которых он отмечал следующее:

- распечатки из сети Интернет (приложение №3), обнаруженные коллегией, не содержат в себе дат размещения данных публикаций, ввиду чего не могут быть расценены как доказательства присутствия указанной информации до даты приоритета (25.12.2019) заявленного обозначения;

- заявитель полагает, что заявленное обозначение «TOSCANO TEREZA KIRCHE» не является сходным до степени смешения с обозначением «Tiziana Terenzi Kirche», так как в сравниваемых обозначениях совпадает только словесный элемент «Kirche», в то время как словесные элементы «TOSCANO»/«Tiziana» и «TEREZA»/«Terenzi» имеют явные фонетические отличия; кроме того, заявленное

обозначение может быть переведено на русский язык как «Церковь Терезы из Тосканы», в то время как обозначение «Tiziana Terenzi Kirche» такого перевода не предполагает, что разводит обозначения по семаническому критерию сходства;

- дополнительно, заявитель указывает, что он является правообладателем товарного знака «**TEREZA KIRCHE**» по свидетельству №907604 (зарегистрирован 02.12.2022). Таким образом, Роспатент уже высказал своё мнение об охраноспособности словесных элементов «TEREZA KIRCHE»;

- по мнению заявителя, ни один потребитель, даже восприняв обозначение «TOSCANO TEREZA KIRCHE», как некое указание на регион Италии или на бренд «Tiziana Terenzi Kirche», не решит, что это мнение правдоподобно и перед ним товар того же производителя, что и парфюмерии «Tiziana Terenzi Kirche», только почему-то с другим названием, или что товар из Тосканы, или из немецкой церкви, но производимый какой-то Терезой;

- таким образом, заявитель полагает что заявленное обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров 03 класса МКТУ, следовательно, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

С учетом даты (25.12.2019) подачи заявки №2019767327 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).

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 «TOSCANO TEREZA KIRCHE» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Как было установлено в решении Роспатента от 09.08.2021 включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «TOSCANO» представляет собой слово итальянского происхождения, которое переводится на русский язык как «ТОСКАНСКИЙ» (<https://classes.ru/all-italian/dictionary-italian-russian-universal-term-66224.htm>); является прилагательным, образованным от слова «ТОСКАНА» (<https://kartaslov.ru/kartaslov.ru/значение-слова/тосканский>).

Данный географический объект (Тоскана – область в Италии (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/76201>)) известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте (см. <https://italymix.ru/toskana>; <https://traveller-eu.ru/toskana>; <https://welcome-toscana.ru/>).

В решении Роспатента от 09.08.2021 административный орган привёл общедоступные источники информации из сети Интернет, которые свидетельствовали о том, что Тоскана известна не только винной продукцией, природными заповедниками, производством оливкового масла, производством мотоциклов, самолётов, добычей мрамора и туризмом, как указывает заявитель в

возражении, но и производством парфюмерии, туалетной воды, косметических средств(<https://erbariotoscano.ru/product-category/perfumes/>;
<https://ideatoscana.ru/product-category/kosmetika-dlya-tela/>;
<https://www.ricaud.com/ru-ru/parfiumernaia-voda-ame-toscane-intense-new.htm>), что не оспаривалось в решении Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2022 по делу №СИП-1190/2021.

Таким образом, в силу своего семантического значения словесный элемент «TOSCANO» воспринимается как указание на место происхождения товаров 03 класса МКТУ «амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; гелиотропин; гераниол; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; карандаши для бровей; карандаши косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; ладан; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мята для парфюмерии; наборы косметические; наклейки для глаз гелевые косметические; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; патчи для глаз гелевые косметические; пероксид водорода для косметических целей; помада губная; помады для косметических целей; препараты для ванн

косметические; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; свечи массажные для косметических целей; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окулирования ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для загара косметические; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства фитокосметические; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]», связанных с парфюмерией, туалетной водой и косметическими средствами.

Вместе с тем, коллегия указывает, что косметические средства направлены на улучшение внешнего вида человека, в связи с чем товары 03 класса МКТУ «аэрозоль для освежения полости рта; блески для ногтей; воск для удаления волос; воск для усов; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гель для отбеливания зубов; глиттеры для ногтей; грим; депилятории; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; наклейки для ногтей; ногти искусственные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные; пемза; пеналы для губной помады; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; порошки зубные; препараты для бритья; препараты для ванн, не для медицинских целей;

препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; пудра для макияжа; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; ресницы искусственные; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; средства для гримирования; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный; хна [краситель косметический]» являются сопутствующими косметическим товарам, поскольку также направлены улучшение внешнего вида человека. Таким образом, словесный элемент «TOSCANO» воспринимается как указание на место происхождения и в отношении данных товаров 03 класса МКТУ.

Дополнительно, коллегия указывает, что товары 03 класса МКТУ «вещества ароматические для отдушивания белья; дезодоранты для человека или животных; дезодоранты для домашних животных» являются сопутствующими парфюмерии и туалетной воде, так как также направлены на улучшение аромата, вследствие чего, словесный элемент «TOSCANO» воспринимается как указание на место происхождения и в отношении указанных товаров 03 класса МКТУ.

Учитывая, что заявитель является российским юридическим лицом с местом нахождения в г. Минеральные Воды, заявленное обозначение «TOSCANO TEREZA KIRCHE» подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства части заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Коллегия обращает внимание на то, что заявителем не предоставлено доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что он производит товары 03 класса МКТУ на территории Италии, следовательно, потребитель будет вводиться в заблуждение насчет места производства части товаров 03 класса МКТУ. Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении товаров 03 класса МКТУ, относящихся к парфюмерии, туалетной воде и косметическим средствам.

В отношении довода заявителя о том, что он является правообладателем товарного знака «**TEREZA KIRCHE**» по свидетельству №907604, коллегия отмечает, что данный товарный знак имеет существенные фонетические и визуальные отличия с заявленным обозначением (в частности, в нем отсутствует словесный элемент «TOSCANO»), в силу чего отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении указанных товаров 03 класса МКТУ не будет нарушать принцип законных ожиданий заявителя о регистрации его товарного знака в заявленном объеме требований.

Вместе с тем, Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2022 по делу №СИП–1190/2021 было установлено, что «из оспариваемого решения явно не следует соблюдение Роспатентом соответствующей методологии и установление наличия либо отсутствия восприятия спорного обозначения и ассоциативных связей, присутствие в нем географической коннотации в целом для конкретных рубрик, которые, как очевидно усматривается из перечня регистрации спорного обозначения, не ограничиваются парфюмерией, туалетной водой и косметическими средствами».

Коллегия отмечает, что правовая охрана заявленному обозначению испрашивается не только в отношении парфюмерии, туалетной воды и косметических средств, но и в отношении иных товаров 03 класса МКТУ «абразивы; антинакипины бытовые; антистатика бытовые; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; воск для паркетных

полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск портновский; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; зола вулканическая для чистки; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для воды в туалете; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви; кремы для кожи; кремы для полирования; крокус красный для полирования; мел для побелки; мел для чистки; мыла для оживления оттенков тканей; наждак; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для полирования; препараты для придания блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для придания лоска; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворы для очистки; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; сода для отбеливания; сода для стирки; сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства для ухода за обувью; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; ткань наждачная; тряпки для уборки,

пропитанные моющими средствами; шкурка стеклянная; щелок содовый», которые относятся к препаратам для очистки, уборки и стирки, а также к средствам для ухода за обувью и кожаными изделиями, при этом коллегия не располагает сведениями о том, что на территории области Тосканы производятся данные товары.

Так как словесный элемент «TOSCANO» заявленного обозначения не является местом производства товаров части 03 класса МКТУ (перечень приведен по тексту заключения выше), то, соответственно, потребитель не будет введен в заблуждение насчет места производства данных товаров.

Следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении товаров 03 класса МКТУ, относящихся к препаратам для очистки, стирки и уборки, а также к средствам для ухода за обувью и кожаными изделиями.

В отношении того, что коллегией было выдвинуто дополнительное основание, препятствующее регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно что заявленное обозначение в целом может вводить потребителя в заблуждение в отношении производителя парфюмерии, коллегия отмечает следующее.

Коллегией были обнаружены источники в сети Интернет <https://aromacode.ru/blog/zhenskie-dukhi-tiziana-terenzi-kirke-opisanie-aromata-otzyvy-komu-podkhodit/>, <https://rivegauche.ru/product/tiziana-terenzi-kirke-extrait-de-parfum>, <https://www.fragrantica.ru/perfume/Tiziana-Terenzi/Kirke-32172.html>, <https://aromo.ru/fragrance/tiziana-terenzi-kirke-perfume-extract-parfum-extrait-de-parfum-66629/>, <https://www.aroma-butik.ru/product/tiziana-terenzi-kirke/>, на которых расположена информация о том, что производителем парфюмерного бренда «Tiziana Terenzi Kirche» является Paolo Terenzi.

Коллегия отмечает, что заявленное обозначение «TOSCANO TEREZA KIRCHE» является фонетически сходным с брендом «Tiziana Terenzi Kirche», поскольку сравниваемые обозначения имеют сходные словесные элементы «TEREZA»/«Terenzi», отличающиеся только двумя конечными звуками, тождественные словесные элементы «KIRCHE»/«Kirche». Сравнимые обозначения отличаются только словесными элементами «TOSCANO»/«Tiziana»,

однако имеют одинаковое построение: три словесных элемента, которые начинаются с букв «Т», «Т», «К» соответственно.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в приведенных ею распечатках из сети Интернет (приложение №3) не приведено информации об объемах выпускаемой продукции Paolo Terenzi, Италия, под обозначением «Tiziana Terenzi Kirche», территории распространения данной продукции, длительности реализации, что позволило бы сделать вывод об осведомленности средним российским потребителем о товарах 03 класса МКТУ, выпускаемых данной компанией под рассматриваемым обозначением. Из указанных коллегией ссылок нельзя сделать вывод о том, что Paolo Terenzi, Италия, вел активную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ до даты приоритета заявленного обозначения (25.12.2019).

Таким образом, нет оснований полагать, что у потребителя обозначение «TOSCANO TEREZA KIRCHE» будет ассоциироваться именно с Paolo Terenzi, Италия, и, как следствие, при восприятии товаров 03 класса МКТУ, он будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Кроме того, коллегией было принято во внимание то обстоятельство, что заявителю принадлежит товарный знак «**TEREZA KIRCHE**» по свидетельству №907604. В отношении данного обстоятельства существует судебная практика в которой отмечалось, что «органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и

действиям государства» (решение Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2021 по делу №СИП–762/2021).

Резюмируя все вышеизложенное, коллегия отмечает, что заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение в отношении местонахождения производителя части товаров 03 класса МКТУ, связанных с парфюмерией, туалетной водой и косметическими средствами, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 22.03.2021.

Вместе с тем, коллегия обращает внимание на то, что в перечне заявленных товаров 03 класса МКТУ есть позиции «абразивы; антинакипины бытовые; антистатика бытовые; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск портновский; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; зола вулканическая для чистки; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для воды в туалете; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви; кремы для кожи; кремы для полирования; крокус красный для полирования; мел для побелки; мел для чистки; мыла для оживления оттенков тканей; наждак; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для полирования; препараты для придания блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для придания лоска; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления паркетного воска [очищающие

препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворы для очистки; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; сода для отбеливания; сода для стирки; сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства для ухода за обувью; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шкурка стеклянная; щелок содовый», которые относятся не парфюмерии, туалетной воде или косметическим средствам, а к иным видам товаров (предназначены для чистки, уборки и стирки, а также для ухода за обувью и кожаными изделиями), ввиду чего потребитель не будет введен в заблуждение в отношении местонахождения лица, производящего данные товары, следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении указанных товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.06.2021, отменить решение Роспатента от 22.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019767327.