

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.03.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Басхановым Исламом Майрбековичем, Московская область, г. Орехово-Зуево (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020761952, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020761952, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.11.2020, заявлено на регистрацию в

качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.08.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ с указанием словесных элементов «ARABIC MISK, РАЗЛИВНАЯ ПАРФЮМЕРИЯ» в качестве неохраняемых элементов. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что слова "ARABIC MISK, РАЗЛИВНАЯ ПАРФЮМЕРИЯ" являются неохраняемыми элементами обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Слова " ARABIC MISK " указывают на вид, состав и свойства товаров, так как в переводе на русский язык означают "арабский мускус" (см. <https://translate.google.ru/?sl=auto&tl=ru&text=%20misk&op=translate>)).

Заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальной части товаров 03 класса МКТУ на основании положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести в заблуждение потребителя относительно вида, состава и свойства товара, поскольку заявленное обозначение содержит словесные элементы «ARABIC MISK, РАЗЛИВНАЯ ПАРФЮМЕРИЯ».

В возражении, поступившем 24.03.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель возражает относительно включения словесных элементов «РАЗЛИВНАЯ ПАРФЮМЕРИЯ» в качестве неохраняемых элементов;
- фантазийное словосочетание ARABIC MISK не может указывать на вид, свойство и состав товара.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ с включением слов «ARABIC MISK» в правовую охрану.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.05.2022, заявителю были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: входящее в состав заявленного обозначения словесное обозначение «ARABIC» имеет значение «арабский», а поскольку заявитель находится в Московской области, то регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 03 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. К протоколу заседания были приложены материалы: словарные статьи о значении слов «misk», «Арабская культура», «Арабы» [1], сведения из сети Интернет об арабской парфюмерии [2]. Заседание коллегии было перенесено по устному ходатайству заявителя для возможности предоставления своей позиции относительно новых оснований.

Заявитель выразил свое несогласие с вновь выявленными обстоятельствами, представил 24.05.2022 свою позицию, указав, что слово «ARABIC» не может прямо указывать на какую-то конкретную арабскую страну, учитывая тот факт, что их всего 23, в связи с чем, регистрация заявленного обозначения соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также оплатил пошлину за регистрацию обозначения по заявке №2020761952 и получил свидетельство №827915.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.11.2020) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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 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 либо его изготовителя.

Согласно пункту 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.



РАЗЛИВНАЯ ПАРФЮМЕРИЯ
**ARABIC
MISK**

Обозначение «» по заявке №2020761952 является комбинированным, включает слова «РАЗЛИВНАЯ ПАРФЮМЕРИЯ ARABIC MISK», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, изобразительный элемент в виде стилизованного изображения щита с короной, по центру которого расположены буквы «А», «М» (буква «М» не имеет левого элемента).

Согласно решению Роспатента от 27.08.2021 правовая охрана предоставлена в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ «амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; вещества ароматические для отдушивания белья; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; духи; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; 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; мускус [парфюмерия]; одеколон; основы для цветочных духов; препараты для ванн косметические; препараты с алоэ вера для косметических целей; смеси ароматические и цветов и трав; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства туалетные; средства фитокосметические; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]» с указанием словесных

элементов «РАЗЛИВНАЯ ПАРФЮМЕРИЯ ARABIC MISK» в качестве неохраноспособных элементов.

Заявитель в своем возражении оспаривает решение Роспатента в части указания словесных элементов «ARABIC MISK» в качестве неохраняемых словесных элементов, не соответствующих требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно способность заявленного обозначения вводить потребителей в заблуждение относительно места производства товаров.

В ответ на дополнительные основания заявитель оплатил пошлину за регистрацию товарного знака и получил свидетельство №827915, что само по себе исключает возможность изменения решения Роспатента от 27.08.2021.

Вместе с тем, в корреспонденции 31.05.2022 выразил согласие с включением словесных элементов «ARABIC MISC» в качестве неохраняемых элементов. Таким образом, предмет спора является исчерпанным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.03.2022, оставить в силе решение Роспатента от 27.08.2021.