

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 14.08.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Шевчуком Сергеем Васильевичем, Санкт-Петербург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022707243, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022707243 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 07.02.2022 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.05.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022707243 в отношении товаров 03 класса МКТУ, как не соответствующего требованиям пунктов 1 и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «FRANCE» (в пер. с английского, французского языков - «Франция» (см. Интернет: <https://translate.yandex.ru/?lang=en-ru&text=france>). Франция - государство в Западной Европе. На западе и севере омывается водами Атлантического океана и пролива Ла-Манш, на юге — Средиземным морем. Самая большая страна Западной Европы. На севере граничит с Бельгией и Люксембургом, на востоке — с Германией, Швейцарией, Италией, на юге — с Монако, Андоррой, Испанией (см. Интернет www.slovari.yandex.ru) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на место производства товаров (местонахождение производителя товаров).

Вместе с тем, поскольку местонахождением заявителя является г. Санкт-Петербург, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров (местонахождения его производителя) на основании положения, предусмотренного пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ на основании положений, предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- «Spirit of France» (в пер. с англ. яз. - «Дух Франции» https://translate.yandex.ru/?source_lang=en&target_lang=ru&text= Spirit%20of%20France . Семантика указанного словосочетания отличается от смысла входящих в него слов и можно сказать, что данное словосочетание является иносказанием, то есть выражением, заключающим в себе скрытый смысл.;

- заявитель также ссылается на практику рассмотрения подобных споров Палатой по патентным спорам Роспатента. Так, в отношении оценки обозначения «a la France» (Решение Роспатента №2019В00750 от 26.07.2019 г.) на соответствие требованиям п.1 ст. 1483 ГК РФ. В частности коллегия указала что «указанное обозначение в переводе на русский язык означает «а-ля Франция», другими словами

«на французский манер», «в духе Франции», «подобно Франции». С учетом указанного смыслового значения заявленного обозначения невозможно установить, какие именно характеристики заявленных товаров описывает обозначение «a la France»;

- на имя заявителя зарегистрирован товарный знак №825167 от 19.08.2021 года, без указания слова «Russia» неохраняемым элементом;

- заявитель выявил ряд регистраций, подтверждающих существование такой практики, в которых слова «France», «Франс» и «Paris» в составе словосочетаний

«**flower of france**», «**MEMORY OF PROVENCE**»,

«**ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ**», «**ПАРИЖСКИЙ АРОМАТ**»,

«*Сады Италии*», «*Тайский секрет*» не признавались неохраняемыми элементами №819626; №864167; №604561; №493419; №447544; №828387;

- при производстве заявленных товаров 03 класса используются компоненты (парфюмерные и ароматические композиции) приобретаемые у французской компании «Парфюм Плюс Франция» <https://parfumsplus.com/?lang=ru>, что подтверждается следующими документами:- письмом директора компании «Парфюм Плюс Франция» на русском языке о сотрудничестве с Заявителем и осуществлении для его производственных нужд поставок парфюмерных и ароматических композиций; - копиями инвойсов на заказы парфюмерных и ароматических композиций с частичным переводом; - копиями паспортов безопасности на выборочные ароматические и парфюмерные композиции (составы) с частичным переводом;

- заявитель не возражает против уточнения заявленного им перечня товаров 03 класса добавлением фразы «[все вышеперечисленные товары поставляются из Франции, либо произведены из/или с добавлением компонентов, поставляемых из Франции]».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2022707243 в отношении заявленных всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных в возражении доводов заявитель представил следующие дополнительные материалы:

1. Распечатка выписки из ЕГРИП на ИП Шевчука С.В.;
2. Распечатка сведений по заявке №2022707243;
3. Решение об отказе в регистрации по заявке №2022707243;
4. Перевод словосочетания «Spirit of France»;
5. Решение Роспатента №2019В00750 от 26.07.2019 по знаку «a la France»;
6. Решение Роспатента №2021В01150 от 15.08.2021 г. по знаку «CHICAGO HIGH»;
7. Сведения о товарном знаке №825167;
8. Распечатка сведений из открытого реестра товарных знаков;
9. Скриншоты страниц сайта <https://parfumsplus.com/?lang=ru>;
10. Письмо от директора компании «Парфюм Плюс Франция»;
11. Копии инвойсов на заказы парфюмерных и ароматических композиций с частичным переводом;
12. Копии паспортов безопасности на ароматические композиции с частичным переводом.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.02.2022) поступления заявки №2022707243 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 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 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.

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.

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.

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 «  » по заявке №2022707243 с приоритетом от 07.02.2022 является комбинированным, включает словесные элементы «SPIRIT OF FRANCE», выполненные буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде окружности, увенчанной листьями.

Регистрация товарного знака по заявке №2022707243 испрашивается для товаров 03 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности обозначения по заявке №2022707243 показал следующее.

Словесные элементы «SPIRIT OF FRANCE» является устойчивым выражением и означает в переводе с английского языка на русский «дух Франции»

(см.

<https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9->

[/spirit+of+France](https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/spirit+of+France)).

Словосочетание дух Франции в свою очередь имеет значение философского понятия, означающего невещественное начало Франции, в отличие от материального, природного начала. Дух истолковывается как субстанция (пантеизм), личность (теизм, персонализм). В рационализме определяющей стороной духа считается мышление, сознание, в иррационализме — воля, чувство, воображение, интуиция и т. п. (см.

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/20204/%D0%B4%D1%83%D1%85>).

В силу своего смыслового значения словесные элементы «SPIRIT OF FRANCE» несут семантику собирательного образа Франции как страны, ее традиций, ее достопримечательностей, то есть выражение является художественным образом, а не указанием на место производства товара или его компонентов.

Кроме того, коллегией принята во внимание регистрация на имя заявителя



товарного знака «  » по свидетельству №825167 от 19.08.2021 года, где словесные элементы «SPIRIT OF RUSSIA» представляют собой ту же лексическую конструкцию, что и в рассматриваемом обозначении, при этом оценены как охраноспособные в силу своей художественности.

Коллегия находит необходимым придерживаться ранее сделанных выводов относительно идентичных по лексической структуре конструкций словесных обозначений.

Ввиду совокупности вышеизложенных факторов словесные элементы «SPIRIT OF FRANCE» являются целостным словосочетанием, носят художественный собирательный образ, поэтому не являются описательными относительно

испрашиваемых товаров, а, напротив, способны выполнять индивидуализирующую функцию, то есть соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем заявитель согласился в представленном возражении с корректировкой перечня испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ таким образом, что все испрашиваемые товары действительно связаны с Францией, а заявленное обозначение в свою очередь не может породить несоответствующих действительности ассоциаций, связанных со свойствами товаров 03 класса МКТУ или местом их изготовления.

О действительности предлагаемого уточнения перечня заявитель приводит документы, свидетельствующие о фактической закупке заявителем французских компонентов для дальнейшего производства ароматов у французской компании Parfumsplus.

Таким образом, с учетом корректировки перечня, обозначение по заявке №2022707243 стало соответствовать требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.08.2023, отменить решение Роспатента от 05.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022707243.