

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 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2020, поданное СИ.ПИ.СИ. КРЕАТИВ ПАРФЮМ КОМПАНИ ХОЛДИНГ СА, Женева, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019714207, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019714207, поданной 29.03.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 04 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака по заявке № 2019714207 заявлено словесное

CHICAGO HIGH

обозначение «», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 30.01.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019714207. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «CHICAGO» (Chicago (англ.) – «Чикаго» - город в штате Иллинойс, США // см. Интернет, <https://translate.google.ru>, Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001), который не обладает различительной способностью и является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на место происхождения товаров. Поскольку заявитель находится в г.Женева, Швейцария, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как будет вводить потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.01.2020, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение «CHICAGO HIGH» представляет собой словосочетание, при этом слово «CHICAGO» имеет в переводе с английского языка на русский единственное значение - город в США, штат Иллинойс, тогда как слово «HIGH» имеет несколько значений, в том числе «дорогой, роскошный»; таким образом, заявленное обозначение «CHICAGO HIGH» без дополнительных ассоциаций и домысливания, прямо не указывает на место происхождения товара;

- заявитель ограничил перечень товаров 03, 04 классов МКТУ товарами парфюмерно-косметическими и свечной продукцией, при этом в общедоступных источниках информации отсутствуют сведения об известности города Чикаго как места производства такого рода товаров; следовательно, противоположные ассоциации являются неправдоподобными;

- вероятность введения потребителя в заблуждение исключают законодательные нормы, содержащиеся в Законе РФ «О защите прав потребителей», обязывающие изготовителя и продавца предоставлять покупателям необходимую и достоверную информацию о товаре, в том числе и изготовителе и месте изготовления товара, которая может размещаться как на самом товаре, так и на упаковках, этикетках и других сопроводительных документах;

- на основании оспариваемой заявки подана международная регистрация товарного знака № 1479607, которая, в свою очередь, рассмотрена ведомствами англоязычных стран и обозначение не было воспринято как описательное или способное ввести в заблуждение потребителя; кроме того, на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки, включающие географические названия: «VILHELM PARFUMERIE STOCKHOLM 1978» по международной регистрации № 1493087; «LONDON FUNK» по международной регистрации № 1479660; «Poets of Berlin» по свидетельству № 744934 без исключения каких-либо элементов из правовой охраны;

- испрашиваемые товары выпускаются под известным брендом Vilhelm Parfumerie, создателем которого является Ян Вильгельм Альгрем, живущий и работающий в Нью-Йорке. Права на использование товарных знаков заявителя предоставлены лицензиату - компании Vilhelm Parfumerie SA., Швейцария;

- продукция под брендом Vilhelm Parfumerie поставляется на рынок Российской Федерации в течение длительного периода времени и реализуется в крупнейших сетевых магазинах, широко известных в России, таких как «Иль де Ботэ», «Sephora», «Molecule», «Дьюти Фри», «Золотое яблоко» и других, расположенных в различных городах России, таких как Москва, Казань, Краснодар, Сочи, Екатеринбург;

- необходимо соблюдение единообразия при экспертизе товарных знаков; отказ в регистрации заявленного обозначения нарушает указанное единообразие, поскольку на территории РФ произведены многочисленные регистрации товарных знаков, включающих географические названия: свидетельство № 495030 на товарный знак «La Fille de Berlin»; свидетельство № 712209 на товарный знак

«COMMANDOS 3: DESTINATION BERLIN», зарегистрированный для товаров 09 класса на имя ПИРО МОБИЛЕ, С.Л., Мадрид, Испания; свидетельства № 432577 на товарный знак «Chicago Prime» и № 505500 на товарный знак «Чикаго Прайм» для услуг 43 класса, зарегистрированные изначально на имя Бардеева О.В., который передал товарные знаки по договору отчуждения кипрской компании Старлайт Девелопмент Оверзис Лимитед (RU); свидетельство № 447544 на товарный знак «ПАРИЖСКИЙ АРОМАТ», зарегистрированный для товаров 03 класса на имя Богуславской К.И. г. Москва (RU) и другие.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019714207 в отношении сокращенного перечня 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; блестки для ногтей / глиттеры для ногтей; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для

волос; 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; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыла; 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; палочки фимиамные; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для похудения косметические; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; 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 детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; свечи массажные для косметических целей; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; составы для окулирования ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; 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 моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства туалетные; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; хна [краситель косметический]; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; шампуни; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]» и 04 класса МКТУ «воск [сырье]; воск горный [озокерит]; воск для освещения; воск для промышленных целей; воск для ремней; воск карнаубский; воск пчелиный; воск пчелиный для производства косметики; газ для освещения; жиры для освещения; ланолин для производства косметики; ночники [свечи]; олеин; парафин; свечи ароматические; свечи для новогодних елок; свечи для освещения; стеарин; фитили для ламп; фитили для свечей; церезин».

С возражением представлены следующие документы:

- (1) - Распечатка сведений Интернет-сайта <https://translate.google.com>;
- (2) - Копия рекламного материала; Сведения Интернет-сайтов <https://vilhelmparfume.ru>, https://www.elle.ru/krasota/beauty_blog/vzvat-i-vlyubitsya-novyie-parfyumemviebrendyi;
- (3) - Распечатка сведений Интернет-сайтов <https://ru.wikipedia.org/>, https://prousa.info/illinois_economics;
- (4) - Копия Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-47/2016;
- (5) - Копии судебных актов по делу № СИП- 837/2014;
- (6) - Сведения о знаках по международным регистрациям №№ 1479607, 1479660, 1493087;

- (7) - Копия лицензионного соглашения с переводом; Контракты на поставку товаров № 18/09/VP от 08.11.2018, №VP/130217/1 от 13.02.2017; Таможенные декларации;
- (8) - Договоры поставки, заключенные ООО «ЭЛП» с различными лицами; универсальные передаточные документы; счета-фактуры № 1900061 и № 1900059 с переводом на русский язык;
- (9) - Распечатки Интернет сайтов
<https://iledebeaute.ru/shop/fragrance/unisex/vilhelmparfumerie-poets-of-berlin-prod5m5q/>, <https://iledebeaute.ru/shop/fragrance/woman/vilhelm-parfumerie-stockholin-1978-prod52oe/>.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.03.2019) поступления заявки № 2019714207 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).

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 пунктом 1¹ 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.

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 соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019714207 заявлено

CHICAGO HIGH

словесное обозначение «», выполненное стандартным шрифтом крупными буквами латинского алфавита.

Согласно доводам возражения правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 04 классов МКТУ, представляющих собой парфюмерные, косметические товары, а также свечную продукцию.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения производителя товаров. Данный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение включает слово «CHICAGO» (город в Америке), который является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, и воспринимается потребителем в качестве указания на место нахождения производителя товаров, в то время как заявитель является компанией, находящейся в Швейцарии.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации значение слов, входящих в состав заявленного обозначения, следующее:

- CHICAGO – в переводе с английского языка на русский язык означает название города Чикаго (сущ.), расположенного в Америке и представляет собой географическое наименование;

- HIGH – в переводе с английского языка на русский язык означает «высокий, высочайший, верхний, старший, высокопоставленный, значительный, лучший, высший».

Таким образом логическое ударение в заявленном обозначении падает именно на существительное «CHICAGO», уточненное прилагательным «HIGH», и может быть воспринято как «высокий Чикаго», «лучший Чикаго».

Чикаго – крупнейший город на севере США, в штате Иллинойс. Промышленный, торговый, финансовый, транспортный, культурный и научный центр Среднего Запада США; третий по величине мегаполис США. Является частью Большого Чикаго, урбанистической агломерации с населением около 10 млн. человек. Ведущие отрасли – производство пищевых продуктов, металлургия, машиностроение, электронная, химическая, нефтеперерабатывающая промышленность. Чикаго – крупнейший центр образования и науки, здравоохранения и культуры. (см. Большая энциклопедия в 62 томах, том 58. – М.: ТЕРРА, 2006, с. 309).

Для того, чтобы вызвать у потребителя ассоциацию с местом производства товара и местом нахождения производителя, географическое местоположение, в первую очередь, должно в некоторой степени, быть ему известно. Поэтому обозначения, ссылающиеся практически на неизвестные местности, являются дистинктивными (Введение в интеллектуальную собственность, ВОИС, 1998, стр. 193). Таким образом, как следует из разъяснений ВОИС, географические названия по общему правилу не являются дистинктивными (то есть являются описательными).

Обозначение «CHICAGO» является широко известным названием города, а также местом производства различных товаров. Следует отметить, что соответствующие товары в принципе производятся в каждом регионе с определенным уровнем экономического развития.

Использование дополнительного, уточняющего прилагательного «HIGH» не придает названию города иное смысловое восприятие, не связанное с географическим наименованием.

Согласно абзацу 2 пункта 2.6 Руководства по экспертизе товарных знаков Европейского союза (далее – Руководство ЕС) обозначения, которые могут использоваться в качестве указания на место происхождения товара, должны оставаться свободными для использования в общественных интересах.

Право на использование наименования города «CHICAGO» должно оставаться свободным, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар, служат указанием на место его производства или сбыта, а также место нахождения производителя. Такое обозначение не может принадлежать какому-либо одному лицу и, следовательно, выполнять индивидуализирующую функцию товаров и услуг одного лица, то есть является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного коллегия пришла к выводу, что словесный элемент «CHICAGO» относится к известным географическим названиям, а следовательно обозначение «CHICAGO HIGH» в целом может быть воспринято как место производства товаров, а также место нахождения производителя заявленных товаров, относящихся к продукции 03, 04 классов МКТУ.

Что касается доводов заявителя, относительно практики регистрации географических наименований в качестве товарных знаков, следует отметить следующее. Коллегия отмечает, что каждое обозначение уникально и возможность его регистрации рассматривается индивидуально. Заявленное обозначение не является малоизвестным географическим наименованием или наименованием, не способным ассоциироваться с конкретным местом производства товаров (например,

Таким образом, заявленное обозначение способно порождать в сознании потребителя представление о месте нахождения изготовителя товаров, которое не соответствует действительности, поскольку заявителем является лицо, расположенное в совершенно другом регионе.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение в целом является вводящим в заблуждение относительно местонахождения производителя товаров, следовательно, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Представленные таможенные декларации и счета-фактуры (7-8) подтверждают поставку товаров бренда Vilhelm Parfumerie S.A. на российский рынок, однако, в дополнениях к накладным отсутствует позиция «**CHICAGO HIGH**». Представленные лицензионные договоры и договоры поставки иллюстрируют активную деятельность заявителя в сфере продвижения товаров 03, 04 классов МКТУ, при этом не относятся к документам, способным доказать приобретенную различительную способность заявленного обозначения или обосновать выбор географического наименования в качестве названия, так как в представленных документах фигурируют другие товарные знаки и обозначения.

Что касается доводов заявителя о необходимости учета практики решений зарубежных патентных ведомств, которые предоставили правовую охрану обозначению «**CHICAGO HIGH**» на территории их стран, то коллегия отмечает следующее. Заявитель испрашивает правовую охрану на территории Российской Федерации, поэтому подлежит применению национальное законодательство с учетом существующих методических подходов.

В отношении поступившего обращения от 06.07.2020 на имя Руководителя Роспатента с просьбой не утверждать решение, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в государственной

регистрации товарного знака по заявке №2019714207, коллегия отмечает следующее.

Доводы, изложенные в обращении, в основном повторяют доводы возражения и проанализированы в мотивировочной части заключения коллегии. Что касается довода заявителя о том, что Роспатентом нарушен срок направления уведомления в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности о результатах рассмотрения базовой заявки, на основе которой подана международная регистрация №1479607, то данный факт не имеет отношения к существу оспариваемого решения Роспатента от 30.01.2020.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.01.2020.