

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.09.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584629, поданное компанией ИССЕНШИАЛ ПАРФАМС (ESSENTIAL PARFUMS), Франция (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

PARFUM ESSENTIEL

Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2014724395 с приоритетом от 18.07.2014 зарегистрирован 22.08.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №584629 в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) *«парфюмерные изделия; эфирные масла; амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; вещества ароматические для отдушивания белья; вода ароматическая; вода лавандовая; вода туалетная; гелиотропин; дезодоранты для человека; духи; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; ладан; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; 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]; мята для парфюмерии; одеколон; основы для цветочных духов; дезодоранты; смеси ароматические из цветов и трав; сафрол; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]» на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЗЕЛДИС», Московская область, г. Подольск, (далее – правообладатель).


Согласно доводам возражения и дополнениям к нему, поступившим в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.12.2022, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №584629 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, предоставлена в нарушение требований подпунктов 2 и 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении и дополнениях к нему от 20.12.2022 доводы сводятся к следующему:

- заинтересованность лица, подавшего возражения, в подаче настоящего возражения обусловлена тем, что оспариваемый товарный знак, в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, был выявлен в качестве основания для отказа в предоставлении




ESSENTIAL PARFUMS
PARIS

правовой охраны знаку «» по международной регистрации №1405282 компании ИССЕНШИАЛ ПАРФАМС на территории Российской Федерации;

- в решении об отказе в предоставлении правовой охраны знаку лица, подавшего



ESSENTIAL PARFUMS
PARIS

возражение, «» по международной регистрации №1405282 также было указано на неохраноспособность словесных элементов «ESSENTIAL

PARFUMS», «PARIS» в отношении товаров 03 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- компания ИССЕНШИАЛ ПАРФАМС активно использует свой товарный знак в зарубежных странах и имеет серьезное намерение выходить со своей однородной продукцией, сопровождаемой указанным товарным знаком, на российский рынок;

- словесные элементы PARFUM и ESSENTIEL оспариваемого товарного знака не образуют устойчивого выражения и являются общепринятыми терминами, характерными для области деятельности правообладателя, а также характеризуют товары, в отношении которых охраняется указанный товарный знак, а именно указывают на вид и свойства товаров;

- в соответствии с французско-русскими словарями слово PARFUM имеет вполне определенное смысловое значение, а именно переводится как «отдушка, ароматизатор, духи, парфюм, эфирное масло»;

- термин PARFUM содержится в 03 классе действующей редакции Международной классификации товаров и услуг в качестве наименования товаров (см. ссылку <https://wwwl.fips.ru/publicationweb/classification/mktu/static?page=klassifikatsiva-tovarov-i-uslug-mktu-ll-2022-g->);

- в соответствии с французско-русскими словарями ESSENTIEL - это многозначное слово, которое переводится, в том числе, как «эфирный», указанный элемент прямо указывает на свойства товаров, а именно «эфирный», то есть содержащие в своем составе эфиры;

- термин ESSENTIEL также содержится в 03 классе действующей редакции Международной классификации товаров и услуг (см. ссылку <https://wwwl.fips.ru/publicationweb/dassification/mktu/static?page=klassifikatsiva-tovarov-i-uslug-mktu-ll-2022-g->) в качестве наименования товаров: «essential oils» в переводе с английского языка на русский язык – «масла эфирные»;

- словарные статьи в отношении термина «parfum» представлены из Нового французско-русского политехнического словаря под ред. Колпакова, изданного в 2006г. и из Французско-русского словаря по химии и химической технологии под ред. Альтах и др., изданного в 1999 г.;

- словарная статья в отношении термина «essentiel» представлена из Нового французско-русского политехнического словаря под ред. Колпакова, изданного в 2006г.;

- представленный Полный французско-русский словарь Макарова, изданный в 2004 г. не является специализированным, возле варианта перевода "эфирный" термина "essentiel" стоит отметка *хим. (химический)*, что указывает на использование данного варианта перевода и, соответственно, самого слова, в качестве общепринятого термина в области химии;

- представленный французско-русский политехнический словарь под ред. Турчина, изданный в 1970 г., также подтверждает, что термины "parfum" и "essentiel" используются в качестве технических и естественно-научных терминов более 50 лет;

- процесс изготовления парфюмерной и косметической продукции неразрывно связан с химическими и технологическими процессами, можно сделать вывод о том, термины "parfum" и "essentiel" являются общепринятыми терминами в области косметики и парфюмерии;

- в химии существует отдельный раздел «косметическая химия», которая изучает строение и свойства веществ, используемых в косметических целях, способы получения косметических средств и влияние этих средств на кожу, волосы, ногти человека. Современная косметическая химия применяет знания физики, химии природных и синтетических соединений, биохимии, медицины и других смежных наук. Прикладной задачей косметической химии является создание и производство косметических средств;

- эфиры широко используются в парфюмерии, элемент ESSENTIEL является описательным по отношению к товарам 03 класса МКТУ, в состав которых в качестве компонента входят различные виды эфиров;

- для тех товаров, в состав которых эфиры не входят, элемент ESSENTIEL будет являться ложным и может ввести потребителей в заблуждение относительно свойств, а именно состава товаров;

- практика Роспатента на момент подачи возражения в отношении охраноспособности словесных обозначений PARFUM и ESSENTIEL в отношении

товаров 03 класса МКТУ показывает, что они были исключены из самостоятельной правовой охраны (см., например, приложенные распечатки регистрации №№ 416014, 738672, 606891, 357815, 788204, 718935, 637512, 774544, 654116, 613557, 669122, 561163, 323441, 872076, 419390).

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584629 недействительным в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

В качестве подтверждения доводов возражения лицом, его подавшем, представлены следующие документы (учитывая документы дополнений к возражению от 20.12.2022):

1. Словарные статьи;
2. Интернет статьи о компании ЭССЕНШИАЛ ПАРФАМС;
3. Интернет статьи Яндекс Переводчика, Мультитран, <https://translate.academic>;
4. Интернет сведения об «абре», «парфюмерной эссенции», «Сложные эфиры в быту», «Применение сложных эфиров» статьи Википедии «гелиотропин», «ионон», «ладан», «сафрол», «мускус»;
5. Сведения о знаке лица, подавшего возражение;
6. Примеры регистраций;
7. Распечатка классификатора по 03 классу МКТУ;
8. Сведения сайтов FRAGRANTICA, FABERLIC.

Правообладатель оспариваемого товарного знака был в установленном порядке уведомлен о поступившем возражении, а также о заседаниях по рассмотрению возражения, состоявшихся 03.11.2022, 02.12.2022, 27.12.2022 и 27.01.2023, на самих заседаниях отсутствовал, свои доводы относительно охраноспособности оспариваемого товарного знака не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участвующего в деле представителя лица, подавшего возражение, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (18.07.2014) оспариваемого товарного знака по свидетельству №584629 правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 указывающие на их вид, качество, количество, 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: 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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

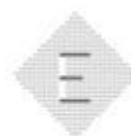
Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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.

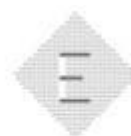
Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном 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.

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Оспариваемый товарный знак, в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, был выявлен в качестве основания для отказа в



ESSENTIAL PARFUMS
PARIS

предоставлении правовой охраны знаку «» по международной регистрации №1405282 лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации, при этом, было указано на несоответствие слов «ESSENTIAL PARFUMS» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Лицо, подавшее возражение, использует в своей коммерческой деятельности сходное с оспариваемым товарным знаком обозначение, а также считает, что оспариваемый товарный знак является термином и носит описательный характер в отношении товаров, в отношении которых распространяется его правовая охрана.

Указанное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №584629.

Оспариваемый товарный знак «**PARFUM ESSENTIEL**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ *«парфюмерные изделия; эфирные масла; амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; вещества ароматические для отдушивания белья; вода ароматическая; вода лавандовая; вода туалетная; гелиотропин; дезодоранты для человека; духи; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; ладан; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; 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]; мята для парфюмерии; одеколон; основы для цветочных духов; дезодоранты; смеси ароматические из цветов и трав; сафрол; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]».*

Согласно возражению, а также дополнительным пояснениям к возражению, оспариваемый товарный знак представляет собой термин для товаров 03 класса МКТУ.

Термин – это слово или словосочетание название определённого понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства (см. Толковый словарь Ожегова).

Для признания обозначения термином необходимо руководствоваться справочным фондом: справочниками, энциклопедиями, словарями.

Так, лицом, подавшим возражение, были представлены словарные справочники (1), раскрывающие значения иностранных слов «parfum» и «essentiel».

Согласно французско-русскому политехническому словарю (под редакцией П.Е. Турчина. Москва, 1970) слово «parfum» имеет значения: эфирное масло, отдушка, духи; слово «essentiel» имеет несколько значений: 1. Существенный, основной; 2. Породообразующий; 3. Летучий; эфирный.

Согласно Полному французско-русскому словарю (Н.П. Макарова. Москва, 2004) слово «essentiel» имеет несколько значений: существенный, свойственный, необходимый, надежный, верный, *Хим.* летучий, эфирный.

Представленные интернет статьи Яндекс Переводчика, Мультитран, <https://translate.academic> (3) также подтверждают, что слова «parfum» и «essentiel» имеют ряд значений.

Учитывая вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о многовариативности значений рассматриваемых слов, что приводит к невозможности их отнесения к категории терминов. Также следует отметить, что в представленных материалах отсутствуют словарно-справочные материалы, имеющие узко-специализированную направленность (химическую), согласно которым, можно было бы прийти к выводу о том, что слова «parfum» и «essentiel» является термином по отношению к оспариваемым товарам.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 (2) следует признать не доказанным.

В отношении довода лица, подавшего возражение, относительно того, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, характеризует товары 03 класса МКТУ, указывает на вид и свойства товаров, а также способен вводить потребителя в заблуждение относительно вида и свойств оспариваемых товаров, коллегия установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №584629 действует в отношении товаров, которые относятся к парфюмерно-косметической продукции.

Согласно вышеизложенным словарным значениям, слова «parfum» имеет значения - эфирное масло, отдушка, духи; «essentiel» - летучий; эфирный. Как словосочетание «parfum essentiel» в переводе с французского на русский язык имеет

значение «эфирный аромат» (см. Интернет переводчик <https://translate.google.com/>). Учитывая данные семантические значения в отношении испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ «*парфюмерные изделия; эфирные масла; амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; вещества ароматические для отдушивания белья; вода ароматическая; вода лавандовая; вода туалетная; гелиотропин; дезодоранты для человека; духи; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; ладан; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; 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]; мята для парфюмерии; одеколон; основы для цветочных духов; дезодоранты; смеси ароматические из цветов и трав; сафрол; составы для окуливания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]*» слова «parfum» и «essentiel» являются прямым указанием либо на вид товара, либо на его свойства, способны восприниматься в качестве их описательных характеристик, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса являются неохраноспособными элементами.

Наличие иных семантических значений не исключают восприятия потребителя оспариваемого товарного знака именно в описательном значении.

Вместе с тем, следует отметить, что в случае если тот или иной товар 03 класса МКТУ не является эфирным маслом, духами, или не содержит в своем составе таких компонентов как эфирные масла, отдушки, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров для маркировки которых он используется.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.09.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584629 недействительным полностью.