

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, рассмотрела поступившее 11.02.2022 возражение Индивидуального предпринимателя Кирилловой Леси Витальевны, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020759789, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020759789 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 26.10.2020 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.11.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, основанием для указанного решения послужил вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам заключения по результатам экспертизы, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «НЕФТЬ» указывает на состав заявленных товаров, в связи с чем является неохраняемым. Так, «НЕФТЬ» - минеральное жидкое маслянистое вещество, обычно темно-коричневого или черного цвета, употребляемое в качестве топлива, а также как сырье для получения различных продуктов (керосина, бензина, вазелина, парафина и т.д., см. <https://kartaslov.ru/>; <https://dic.academic.ru/>).

В косметической промышленности широко применяются различные продукты переработки нефти (минеральное масло, парфюмерное и вазелиновое масла, перезин, парафин, вазелины, петролатум, парабены, пропиленгликоль и др. (см. <https://iakosmetolog.ru/preparat/produkty-neftehimii-v-kosmetike.html>; https://neft.academic.ru/512/Медицина_и_косметика; <https://apteka.ru/blog/articles/pro-uxod-za-soboj/glikol-v-kosmetike5f322c4d07642248c30f8f7e/>).

В связи с изложенным, заявленное обозначение, в котором указанный элемент занимает доминирующее положение, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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

- заявитель сокращает перечень заявленных товаров 03 класса МКТУ до таких позиций как *«амбра [парфюмерия]; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; духи; изделия парфюмерные; одеколон; основы для цветочных духов; экстракты цветочные [парфюмерия]»*;

- заявленное обозначение «НЕФТЬ by Kirilloff» напрямую не указывает на состав товара, поскольку для сокращенного перечня товаров 03 класса МКТУ заявленное обозначение будет являться фантазийным, вымышленным обозначением, и не будет вводить в заблуждение относительно его состава;

- в заявленном обозначении «НЕФТЬ by Kirilloff» (НЕФТЬ от Кириллова) отсутствует прямая описательная характеристика, данное обозначение является словосочетанием, которое неразрывно связано, и не должно рассматриваться как отдельные словесные элементы, поскольку образует комбинацию, обладающую

различительной способностью, в связи с чем, ему может быть предоставлена правовая охрана;

- товары 03 класса МКТУ скорректированного перечня по рассматриваемой заявке не содержат продуктов переработки нефти, подтверждением чего является сведения, предоставленные производителем парфюмерной продукции (туалетной воды) для заявителя (компанией ООО «Лаб Фрагранс»), в составе которой фигурируют: этиловый спирт (80%), парфюмерная композиция, обработанная вода, линалоол; цитраль, цитронеллол, кумарин, эвгенол, фарнезол, гераниол, лимонен;

- в свою очередь для производства эфирных масел применяют самые различные растения, а не продукты переработки нефти;

- у потребителя, приобретающего туалетную воду «НЕФТЬ by Kirilloff» (НЕФТЬ от Кириллова) отсутствует основание полагать, что данный товар состоит из продуктов переработки нефти;

- аналогичные выводы усматриваются из правоприменительной практики Суда по интеллектуальным правам, например, по делу №572/2014, касающегося товарного знака «ЛЕСНАЯ ЯГОДА», признанного фантазийным;

- в процессе экспертизы заявителем направлялись документы, свидетельствующие о приобретении заявленным обозначением различительной способности среди потребителей до даты его приоритета, а именно договоры на производство и поставку №20/09/20 от 20.09.2020 и №20/10/20 от 20.10.2020, договор на оказание информационных услуг №56 от 08.08.2020, согласно которому в журнале «Автограф» размещена рекламная информации о спорном обозначении, также договор на рекламно-информационное обслуживание №122/2020 от 01.08.2020 с ООО «Чемпион», согласно которому была размещена рекламная информация в таких журналах как «Выбирай», «Югорский бизнес журнал», «Стольник Югра» <https://ru.calameo.com/read/0047612652804f7d9af5a>.

На основании вышеприведенных аргументов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020759789 в отношении скорректированного перечня товаров 03 классов МКТУ *«амбра [парфюмерия]; вода ароматическая; вода жасмелевая; вода лавандовая; вода*

мицеллярная; вода туалетная; духи; изделия парфюмерные; одеколон; основы для цветочных духов; экстракты цветочные [парфюмерия]».

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлены следующие документы (копии):

- (1) письмо от производителя с фотографиями товара;
- (2) распечатки сведений из энциклопедии Википедия;
- (3) распечатки из сети Интернет;
- (4) договоры на производство и поставку №20/09/20 от 20.09.2020 и №20/10/20 от 20.10.2020;
- (5) договор на оказание информационных услуг №56 от 08.08.2020;
- (6) страницы журналов с рекламной информацией;
- (7) решение Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2014 по делу №СИП-572/2014.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (26.10.2020) поступления заявки №2020759789 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 требованиями пункта 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи 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 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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.



Анализ заявленного обозначения «» по заявке №2020759789 с приоритетом от 26.10.2020 показал, что оно является комбинированным, состоит из расположенных на черном фоне словесных элементов «НЕФТЬ» и «by Kirilloff», выполненных буквами русского и латинского алфавитов, а также изобразительного элемента в виде прямоугольной рамки с капелькой в верхней части, внутри которой расположен элемент «НЕФТЬ».

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с доводами возражения испрашивается для скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ *«амбра [парфюмерия]; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; духи; изделия парфюмерные; одеколон; основы для цветочных духов; экстракты цветочные [парфюмерия]»*.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «НЕФТЬ» является лексической единицей русского языка, и означает «полезное ископаемое; горючая маслянистая жидкость тёмно-коричневого цвета (сырьё нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности)», см. Энциклопедический словарь, 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/39443/нефть>.

В свою очередь элемент «by Kirilloff» представляет собой словосочетание, состоящее из английского предлога «by» (в значении «от», см. <https://translate.yandex.ru>) и имени собственного «Kirilloff», которое воспроизводит фамилию заявителя, выполненную на иностранный манер.

Таким образом, входящие в состав заявленного обозначения воспринимаются в качестве словосочетания «нефть от Кириллофф», «нефть, принадлежащая Кириллофф».

Как справедливо указано в заключении по результатам экспертизы, слово «нефть» действительно представляет собой указание на вид товара с определенными свойствами, отнесенный к 04 классу МКТУ, который включает различные вещества, которые используют в промышленности для смазки, получения энергии. Кроме того, продукты переработки нефти действительно используются в производстве

косметической продукции и бытовой химии косметической промышленности (минеральное масло, парфюмерное и вазелиновое масла, перезин, парафин, вазелины, петролатум, парабены, пропиленгликоль и др.), т.е. части товаров 03 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров 03 класса МКТУ, относящихся к парфюмерной продукции.

Как следует из материалов, представленных заявителем, состав выпускаемой им парфюмерной продукции включает этиловый спирт (80%), парфюмерную композицию, обработанную воду, линалол (спирт (бесцветная жидкость с запахом ландыша), получаемый из природных эфирных масел кориандра, мускатного шалфея, лавандового масла), цитраль, цитронеллол (альдегид (бесцветная или светло-желтая жидкость с запахом лимона), получаемая из эфирного масла), кумарин (бесцветные кристаллы с запахом свежескошенной травы, содержащиеся во многих растениях), эвгенол (бесцветная, желтеющая на воздухе жидкость с сильным запахом гвоздики, название вещества происходит от крупного рода растений семейства «миртовые», надземные части которых содержат в себе большое количество эфирных масел, в составе которых присутствует эвгенол), фарнезол (спирт (вязкая бесцветная жидкость, сильно разбавленные растворы имеют устойчивый запах ландышей, выделяют из эфирных масел и с помощью химических реакций), гераниол - спирт (бесцветная или светло-жёлтая жидкость с запахом розы, получаемая из эфирных масел, а также химическим способом), лимонен (содержится в эфирных маслах, обладает цитрусовым запахом и используется в качестве отдушки в парфюмерии и в производстве ароматизаторов).

Эфирные масла, входящие в состав парфюмерных изделий, также не являются производными нефтяной промышленности, а имеют растительное происхождение.

Руководствуясь вышеизложенным можно сделать вывод о том, что обозначение «НЕФТЬ» для товаров 03 класса МКТУ скорректированного перечня способно восприниматься потребителем в качестве фантазийного обозначения, а представление о том, что в составе парфюмерных изделий присутствует нефть или

сырье нефтеперерабатывающей промышленности, представляется неправдоподобным.

Наличие продукции заявителя в гражданском обороте под заявленным обозначением, ее реклама в средствах массовой информации с описанием конкретных свойств, не связанных с нефтеперерабатывающей промышленностью, свидетельствует о том, что у потребителя не может возникнуть каких-либо ассоциаций с упомянутым полезным ископаемым в качестве источника сырья для изготовления парфюмерных изделий.

Восприятие обозначения по заявке №2020759789 в целом требует рассуждения, домысливания, напрямую не несет информации о товаре и его свойствах, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ *«амбра [парфюмерия]; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; духи; изделия парфюмерные; одеколон; основы для цветочных духов; экстракты цветочные [парфюмерия]»*.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.02.2022, отменить решение Роспатента от 30.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020759789.