

**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 02.03.2022 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ИМПЕРИЯ РУ», Республика Башкортостан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021741057, при этом установила следующее.

**GOLD MAN**

Словесное обозначение «ГОЛД МЕН» по заявке №2021741057 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 30.06.2021 на имя заявителя в отношении товаров 03, 24, 25, 33, 34 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.01.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021741057 в отношении всех заявленных товаров 24, 25, 33, 34 классов МКТУ и части заявленных товаров 03 класса МКТУ «абразивы; антинакипины бытовые; антистатика бытовые; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вода жавелевая; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск портновский; воски для кожи;

воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; зола вулканическая для чистки; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; кизельгур для полирования; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для воды в туалете; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви; кремы для кожи; кремы для полирования; крокус красный для полирования; масла, используемые как очищающие средства; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; мыла для оживления оттенков тканей; наждак; пасты для ремней для заточки бритв; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрамаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для придания блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворы для очистки; салфетки антистатические для сушильных машин; салфетки, предотвращающие окраску при стирке; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; сода для отбеливания; сода стиральная для чистки; соли для отбеливания; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства для ухода за обувью; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; ткань

наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шкурка стеклянная; щелок содовый». Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака для иных заявленных товаров 03 класса МКТУ послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение «GOLD MAN ГОЛД МЕН» воспроизводит название духов «GOLD MAN» от парфюмерного дома Amouage Ltd, созданных в 1998 году, и его транслитерацию буквами русского алфавита (см., например, <https://www.lenoma.ru/parfumeriya/1377-amouage.html>; <https://www.amouage.com/gold-man.html>; [http://aromacasa.ru/parfum\\_m/282/1665](http://aromacasa.ru/parfum_m/282/1665); [https://www.lenoma.ru/parfum/1381-gold\\_man.html](https://www.lenoma.ru/parfum/1381-gold_man.html); <https://1st-original.ru/goods/amouage-amouage-gold-man-1909/> и др.) для маркировки товаров, однородных заявленным.

В этой связи заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров 03 класса МКТУ, поскольку такая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В поступившем возражении опровергаются доводы, приведенные в заключении по результатам экспертизы, при этом основные аргументы заявителя сводятся к следующему:

- словосочетание «GOLD MAN» является семантически значимым и может иметь перевод «золотой мужчина», «золотой человек»;

- парфюмерный дом Amouage Ltd не использует обозначение «GOLD MAN» на своей продукции как словосочетание, а маркирует свою продукцию «AMOUAGE GOLD», в котором слово «GOLD» визуально отделено от основного названия «AMOUAGE», является указанием на название серии духов;

- наличие слова «man» в названии продукции на приведенных экспертизой сайтах лишь указывает, что продукция предназначена для определенной категории лиц, а именно для «мужчин», при этом серия «GOLD» этого производителя выпускается также и для женщин, при этом на иных ресурсах духи позиционируются именно как «AMOUAGE GOLD»;

- поскольку словосочетание «GOLD MAN» отсутствует в маркировке духов, введения в заблуждение потребителя относительно производителя не имеется;

- экспертиза не выявила наличия ассоциативной связи между словосочетанием «GOLD MAN» и обозначением «AMOUAGE» у потребителя, кроме того, по мнению заявителя, элементы «AMOUAGE GOLD» и «GOLD MAN» не являются сходными до степени смешения ни по фонетическому, ни по семантическому, ни по графическому критериям;

- название «GOLD MAN ГОЛД МЕН» придумано заявителем, а регистрация товарного знака в первую очередь необходима для защиты продукции от копирования и недобросовестной конкуренции и никаким образом не нарушит права производителя Amouage Ltd ввиду неиспользования им данного словосочетания;

- перечень товаров 03 класса МКТУ не ограничен парфюмерной продукцией, и в данном случае важно учитывать однородность товаров.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021741057 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (30.06.2021) поступления заявки №2021741057 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).

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.

#### GOLD MAN

Словесное обозначение «ГОЛД МЕН» по заявке №2021741057 с приоритетом от 30.06.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров 03, 24, 25, 33, 34 классов МКТУ, включает в свой состав словесные элементы «GOLD MAN», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и их транслитерацию буквами русского алфавита стандартным шрифтом «ГОЛД МЕН».

Словесный элемент «GOLD MAN» представляет собой словосочетание двух лексических единиц английского языка, где «gold» - золотой, а «man» - мужчина, человек (см. [www.translate.ru](http://www.translate.ru), <https://translate.yandex.ru>).

Согласно оспариваемому решению Роспатента отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «ГОЛД МЕН» по заявке №2021741057 в качестве товарного знака основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку способно вызывать не соответствующие действительности представления об изготовителе товаров 03 класса МКТУ, относящихся к парфюмерно-косметической продукции.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является

очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Коллегия обратилась к приведенным в заключении по результатам экспертизы интернет-источникам информации, а именно к архивным данным сайтов <https://www.lenoma.ru/parfumeriya/1377-amouage.html>; <https://www.amouage.com/gold-man.html>; [http://aromacasa.ru/parfum\\_m/282/1665](http://aromacasa.ru/parfum_m/282/1665); [https://www.lenoma.ru/parfum/1381-gold\\_man.html](https://www.lenoma.ru/parfum/1381-gold_man.html); <https://1st-original.ru/goods/amouage-amouage-gold-man-1909>, и установила следующее.

Данные интернет-ресурсы представляют собой онлайн-магазины, осуществляющие реализацию парфюмерии, т.е. товаров, однородных парфюмерно-косметической продукции, приведенной в перечне 03 класса МКТУ заявленного обозначения.

Согласно архивным данным до даты подачи заявки №2021741057 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на указанных сайтах действительно предлагалась к продаже туалетная вода компании Amouage Ltd, в том числе серии «GOLD».

Необходимо констатировать, что парфюмерная продукция указанной серии сопровождается лексическими единицами французского и русского языков - обозначениями «AMOUAGE» (в переводе с французского языка – «любовь») и «GOLD» (в переводе с английского языка – «золото»), и выпускается как для

мужчин, так и для женщин. В свою очередь обозначения «MAN» и «WOMAN» непосредственно на товаре не указываются, а присутствуют наряду с обозначением «AMOUAGE GOLD» только в описании продукции в качестве сведений о ее принадлежности (для мужчин или женщин).

Вместе с тем, как справедливо отметил заявитель, множество интернет-магазинов парфюмерии, в которых представлена продукция компании Amouage Ltd под обозначением «AMOUAGE GOLD», не используют слов «MAN» или «WOMAN» в принципе.

Таким образом, фактически обозначение «GOLD MAN» в качестве средства индивидуализации парфюмерии, выпускаемой компанией Amouage Ltd, не применяется.

Заявленное обозначения со словесным элементом «GOLD MAN», в переводе с английского языка означающее «золотой мужчина; золотой человек», и фантазийное обозначение «AMOUAGE GOLD», состоящее из лексических единиц французского и английского языков, не образующих словосочетание, характеризуются разным смысловым и фонетическим восприятием, имеют визуальные отличия.

Информации о том, что потребитель ассоциирует заявленное обозначение «GOLD MAN» с продукцией компании Amouage Ltd под обозначением «AMOUAGE GOLD» в распоряжении коллегии не имеется.

С учетом сказанного, коллегия не располагает доказательствами несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.03.2022, изменить решение Роспатента от 26.01.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021741057.**