

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.05.2020. Данное возражение подано компанией «СИ.ПИ.СИ. КРЕАТИВ ПАРФЮМ КОМПАНИ ХОЛДИНГ СА», Швейцария (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019724523, при этом установлено следующее.

Заявка №2019724523 на регистрацию обозначения «Basil Wallpaper» была подана на имя заявителя 24.05.2019 в отношении товаров 03, 04 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 11.02.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019724523 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «BASIL» (BASIL – в пер. с англ. – базилик - род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae). Базилик обладает приятным запахом из-за эфирных масел, которые содержатся в надземной части растения.

Содержание масла в различных видах базилика может достигать до 1,5—2 %. В масле базилика содержатся полезные для человека вещества: камфора, цинеол, оцимен, сапонин, метилхавинол. Кроме того, в базилике обнаружены витамины: В2, РР, аскорбиновая кислота, рутин, каротин, см. <https://translate.yandex.ru/>; Базилик (раст.) // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.; <https://agroflora.ru/bazilik-poleznye-svoystva-i-primeneniye-v-kosmetologii/>) является неохраняемым для части заявленных товаров 03 класса МКТУ (например, гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; молочко туалетное; экстракты растительные для косметических целей / перечень не является исчерпывающим) на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на состав и свойства заявленных товаров.

В отношении другой части заявленных товаров 03 класса МКТУ, не содержащих в своём составе базилика (например, пыль алмазная [абразив]; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона / перечень не является исчерпывающим), заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку такая регистрация способна ввести потребителей в заблуждение относительно состава и свойств товаров.

Кроме того, установлено, что словесный элемент «WALLPAPER» (WALLPAPER – в пер. с англ. – обои - вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений. Представляют собой полотно, свёрнутое в рулон. Основные размеры полотна: ширина — 0,53, 0,70, 1,06 м, длина — 10 и 25м. Основные виды обоев: бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основах, см. <https://translate.yandex.ru/>, Обои // Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. — М.: Государственное Научное издательство «Большая Советская энциклопедия», 1959) представляет собой конкретный вид товара вследствие чего, и в силу своего семантического значения для всех заявленных товаров 03, 04 классов МКТУ данное обозначение не может быть зарегистрировано

в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава и свойства товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.05.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словосочетание «Basil Wallpaper» в переводе с английского языка означает «базиликовые обои», является образным и не способно порождать в сознании потребителя представление о каком-либо конкретном товаре 03 и 04 класса МКТУ и не является указанием на вид, состав и/или свойства таких товаров;

- обозначение «Basil Wallpaper» может лишь наталкивать потребителя на размышления и порождать в сознании потребителя различные образы, как, например, обои цвета базилика, базиликовый фон, обои с базиликовыми листьями и прочее, то есть не порождает в сознании потребителя представления о конкретном товаре и/или его характеристиках;

- заявленное обозначение продолжает линейку регистраций заявителя, образованных по подобному принципу, в частности на имя заявителя зарегистрированы следующие товарные знаки: «MANGO SKIN» (манговая кожа) свидетельство № 755068; «FLEUR BURLESQUE» (цветочный бурлеск) свидетельство № 734823; «MODEST MIMOSA» (скромная мимоза) свидетельство №730667; «BLACK CITRUS» (черный цитрус) свидетельство № 739899; «MORNING CHESS» (утренние шахматы) свидетельство № 729830; «PURPLE FIG» (фиолетовый инжир) свидетельство №731235 и другие;

- следует учесть, что входящие состав заявленного обозначения слова имеют несколько значений, в связи с чем оно будет восприниматься как фантазийное;

- словесный элемент «Wallpaper» (в пер. с англ. - обои) относится к товарам 27 класса МКТУ и не имеет значения применительно к заявленным товарам 03, 04 классов МКТУ;

- продукция, маркированная товарными знаками заявителя, производится компанией Vilhelm Parfumerie SA. по лицензионному договору и реализуется через

эксклюзивного дистрибьютора в Российской Федерации в крупнейших сетевых магазинах по России, таких как «Иль де Ботэ», «Sephora», «Molécule», «Дьюти Фри», в связи с чем они приобрели определенную известность, в том числе на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров.

К материалам возражения были приложены следующие материалы:

- распечатки словарных статей (1);
- лицензионное соглашение с переводом на русский язык (2);
- контракт на поставку, декларации на товары (3);
- договоры поставки, товарные накладные и счет-фактуры (4);
- распечатки из сети Интернет (<https://sephora.ru>, <https://iledebeuete.ru>, <https://molecule.ru>) (5).

Изучив материалы дела, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (24.05.2019) заявки № 2019724523 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,

количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Basil Wallpaper», выполненное стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита с использованием заглавных букв «B» и «W» в словесных элементах. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 03, 04 классов МКТУ.

Анализ заявленного словесного обозначения показал, что оно содержит распространенное английское имя «Basil» (<http://kurufin.ru/html/Translate/vasiliy.html>). Восприятие данного элемента в качестве имени обусловлено его известностью в Российской Федерации, например, в качестве названия всемирно известного памятника архитектуры Храма Василия Блаженного (St. Basil's Cathedral).

Слово «Wallpaper», несмотря на то, что в переводе с английского языка означает «обои» (<https://translate.academic.ru/wallpaper/en/ru/>), в данном случае воспринимается как фамилия, поскольку выполнено с заглавной буквы «W» и расположено после имени «Basil».

Таким образом, анализируемые словесные элементы «Basil Wallpaper» воспринимаются как иностранные имя и фамилия, обладающие фантазийным характером по отношению к заявленным товарам 03, 04 классов МКТУ.

Следует отметить, что словесный элемент «Wallpaper», как было отмечено выше, в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «обои». Согласно «Международной классификации товаров и услуг» товар «обои» относится к 27 классу МКТУ. В виду того, что заявленный перечень товаров не содержит товары, относящиеся к строительным отделочным материалам для облицовки стен и потолков внутри помещений, словесный элемент «Wallpaper»

заявленного обозначения не создаст препятствий свободного использования наименования данного вида товара в гражданском обороте.

Учитывая вышеизложенную информацию заявленное обозначение носит фантазийный характер в отношении заявленного перечня товаров 03, 04 классов МКТУ, не является описательным и не вводит потребителя в заблуждение относительно вида, состава, свойства товаров, в связи с чем вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, является несостоятельным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2020, отменить решение Роспатента от 11.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019724523.**