

**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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.04.2023 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Сироткиным А.С., Г. Ставрополь (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021730663, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**DIRTY MANGO**» по заявке №2021730663 с приоритетом от 20.05.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.06.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021730663 в отношении части товаров 03 класса МКТУ, при этом в отношении иной части товаров 03 класса МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее –

решение Роспатента).

Доводы заключения мотивированы тем, что заявленное обозначение «DIRTY MANGO» воспроизводит название бренда, используемого компанией «Christian Richard», Франция, при маркировке товаров, однородных заявленным товарам (<https://allureparfum.ru/katalog/zhenskaya-parfumeriya/christian-richard/dirty-mango.html>); <https://xn--d1ai6ai.xn--p1ai/catalog/women/Christian-Richard/Dirty-Mango>; <https://goldapple.ru/19000052218-dirty-mango>; <https://www.fragrantica.ru/perfume/Richard/Dirty-Mango-66804.html>; <https://www.wildberries.ru/catalog/36283547/detail.aspx>; <https://luxe-perfume.ru/parfyumjer-ja-lyuks/zhjensk-je-aromaty-14/richard-dirty-mango-luxe/>; <https://aro-mania.ru/parfumery/2803-dirty-mango-christian-richard-6298968967549.html>; <https://barakat-musk.ru/tovar.php?id=3339>; <https://imagine-parfum.ru/parfum/dirty-mango-christian-richard.html>), в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 03 класса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.04.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- 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; для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем;

- данная позиция подтверждается сложившейся судебной практикой

(решение Суда по интеллектуальным правам от 08.11.2019 по делу №СИП-672/2019, решение Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2021 по делу №СИП-929/2020, решение Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2021 по делу №СИП-577/2020);

- экспертом не предоставлено никаких доказательств возникновения ассоциативной связи между заявленным обозначением и товарами какого-либо иного лица, оказывающего аналогичные услуги, отличного от заявителя (например, затрат на рекламу, территорию продаж продукции, интенсивности использования обозначения, сведений об информированности потребителей и так далее);

- заявитель обращает внимание на то, что часть ссылок из сети Интернет, приведенных в решении Роспатента от 30.06.2022, на настоящий момент не содержит информацию о товарах компании «Christian Richard», Франция (<https://allureparfum.ru/katalog/zhenskaya-parfyumeriya/christian-richard/dirty-mango.html>); <https://xn--d1ai6ai.xn--p1ai/catalog/women/Christian-Richard/Dirty-Mango>);

- в отношении ссылки из сети Интернет <https://www.wildberries.ru/catalog/36283547/detail.aspx> заявитель сообщает, что данная страница была создана 30.07.2021, то есть позже даты приоритета заявленного обозначения (20.05.2021);

- заявитель является официальным заказчиком производства в Российской Федерации, а также официальным импортером, что подтверждается приложенными к возражению материалами (приложения №№1-11).

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.06.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1. Коммерческий договор от 11.02.2018, согласно которому осуществляется выпуск, поставка и реализация парфюмерной

- продукции Regal keynote parfumes factory L.L.C с одной стороны и ИП Сироткин Александр Сергеевич с другой стороны;
2. Экспортный инвойс № RK-028-2021 от 10.07.2021 на товары «Richard Dirty Mango» на общую сумму 3395.10 долларов США;
  3. Декларация на товары № 10805010/170921/0025776, где декларантом является ИП Сироткин Александр Сергеевич, а декларируемый товар «Парфюмерная вода «Richard «Mango» от производителя REGAL KEYNOTE PERFUMES FACTORY LLC;
  4. Заявка №36197 на перевозку груза «парфюм» от 24.06.2021, где заказчиком является ИП Сироткин Александр Сергеевич;
  5. Счета на оплату №36197 и №36197-1 от 15.09.2021;
  6. Заявление на перевод иностранной валюты №4 от 07.09.2021;
  7. Документы на закупку товара;
  8. Счета на продажу товара;
  9. Письмо от компании «REGAL KEYNOTE PERFUMES FACTORY L.L.C» от 21.07.2022;
  10. Счет-фактура на продажу товара ООО «Екатеринбург Яблоко»;
  11. Дополнительное соглашение к коммерческому договору от 11.02.2018.

На заседании коллегии 21.08.2023 коллегией в материалы дела были добавлены дополнительные источники из сети Интернет, свидетельствующие о том, что обозначение «DIRTY MANGO» воспроизводит название бренда, используемого компанией «Christian Richard», Франция, при маркировке товаров, однородных заявленным товарам (<https://goldapple.ru/19000052218-dirty-mango>; <https://www.aroma-butik.ru/product/richard-dirty-mango/>; <https://www.oriental.ru/woman/christian-richard/dirty-mango/>, [https://www.scent.ru/catalog/richard\\_dirty\\_mango\\_parfyumernaya\\_voda\\_10ml-322318/](https://www.scent.ru/catalog/richard_dirty_mango_parfyumernaya_voda_10ml-322318/), <https://market.yandex.ru/product--parfiumernaia-voda-richard-dirty-mango-100-ml/1662228244?sku=101496853251&do-waremd5=8SBXoRUAbC12IyqKatayOA&uniqueId=780924>,

<https://new.parfumart.ru/item/114252-richard-dirty-mango>,  
<https://irecommend.ru/content/richard-dirty-mango>,  
<https://www.parfumpiter.ru/woman/richard-dirty-mango.html>,  
<https://parfummaniac.ru/product/dirty-mango/>, <https://aromo.ru/fragrance/richard-dirty-mango-perfume-water-eau-de-parfum-2393031/>). Указанные источники были приобщены к протоколу данного заседания. Позже отсканированные материалы были загружены в хранилище <https://fips.ru/pps/vz.php>, ссылка на данные материалы была указана заявителю в уведомлении о переносе рассмотрения возражения.

Заявителю предлагалось ознакомиться с данными материалами и представить свою правовую позицию в их отношении.

Заявителем 05.10.2023 было представлено дополнение к возражению от 26.04.2023, в котором он сообщал следующее:

- приведенная коллегией ссылка из сети Интернет <https://goldapple.ru/19000052218-dirty-mango> относится к продукции заявителя, что подтверждается приложенным к возражению счетом-фактуры на продажу товара ООО «Екатеринбург Яблоко» (приложение №10);

- первый отзыв на сайте <https://www.aroma-butik.ru/product/richard-dirty-mango/> был оставлен 22.11.2021, то есть позднее даты приоритета заявленного обозначения;

- первый отзыв на сайте <https://allureparfum.ru/katalog/zhenskaya-parfyumeriya/christian-richard/dirty-mango.html> был оставлен 13.09.2021, то есть позднее даты приоритета заявленного обозначения;

- из сайта <https://www.oriental.ru/woman/christian-richard/dirty-mango/> не представляется возможным прийти к выводу о том, кто является поставщиком и производителем духов, вследствие этого не удастся установить подлинность продукции;

- заявитель указывает, что на сайте [https://www.scent.ru/catalog/richard\\_dirty\\_mango\\_parfyumernaya\\_voda\\_10ml-](https://www.scent.ru/catalog/richard_dirty_mango_parfyumernaya_voda_10ml-)

[322318/](#) представлена его продукция, что подтверждается тем, что владелец указанного сайта, а именно индивидуальный предприниматель Уолш С.Л. является официальным покупателем продукции заявителя, что подтверждается договором поставки №218К и документами из выписки по счету (приложение №12-14);


- на сайте <https://market.yandex.ru/product--parfiumernaia-voda-richard-dirty-mango-100-ml/1662228244?sku=101496853251&do-waremd5=8SBXoRUAbC12IyqKatayOA&uniqueId=780924> не указан производитель продукции;

- из сайта <https://new.parfumart.ru/item/114252-richard-dirty-mango> невозможно прийти к выводу о том, кто является поставщиком продукции и является ли данная продукция официальной;

- на сайте <https://irecommend.ru/content/richard-dirty-mango> представлены отзывы о продукции, однако, не указан производитель данной продукции;

- на сайте <https://aromo.ru/fragrance/richard-dirty-mango-perfume-water-eau-de-parfum-2393031/> представлена продукция заявителя, что подтверждается наличием информации о бренде «Richard» (заявителю

**RICHARD**  
MAISON DE PARFUM

принадлежат исключительные права на товарный знак «  » по свидетельству №932320);

- на сайте <https://parfummaniac.ru/product/dirty-mango/> нет какой-либо информации о производителе и поставщике товара;

- на сайте <https://aro-mania.ru/parfumery/2803-dirty-mango-christian-richard-6298968967549.html> также не удастся определить производителя товаров.

К дополнению от 05.10.2023 к возражению от 26.04.2023 заявителем были приложены следующие документы:

12. Договор поставки №218К от 17.11.2017;

13. Документы из выписки по счету за период 08.04.2022 по 13.09.2023;

#### 14. Счета-фактуры.

При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении более широкого перечня товаров 03 класса МКТУ, нежели чем было указано в решении Роспатента от 30.06.2022.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено пунктом 45 Правил ППС. Возможность выдвижения новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, также была подтверждена судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2021 по делу №СИП-668/2021).

Указанные выше дополнительные обстоятельства были оглашены на заседании коллегии 10.10.2023 и занесены в соответствующую графу протокола членами коллегии. Заявителю была предложена возможность предоставить свои письменные пояснения по поводу дополнительных обстоятельств, выявленных коллегией при подготовке к рассмотрению возражения.

Коллегия отмечает, что на момент рассмотрения возражения (17.11.2023) и на момент подготовки заключения по результатам рассмотрения возражения (07.12.2023) заявителем не были представлены дополнительные пояснения в отношении новых оснований.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, необедительными.

С учетом даты подачи (20.05.2021) заявки №2021730663 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 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.

Согласно пункту 37 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.

Заявленное обозначение «**DIRTY MANGO**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части испрашиваемых товаров 03 класса основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, при подготовке к рассмотрению возражения коллегией



были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении более широкого перечня товаров 03 класса МКТУ, нежели чем было указано в решении Роспатента от 30.06.2022.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что оно воспроизводит обозначение, используемое компанией воспроизводит название бренда, используемого компанией «Christian Richard», Франция, для маркировки товаров, однородных заявленным, в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Заявленное обозначение «Dirty Mango» воспроизводит название бренда, используемого компанией «Christian Richard», Франция (см. <https://www.oriental.ru/woman/christian-richard/dirty-mango/>, <https://www.aroma-butik.ru/product/richard-dirty-mango/>, <https://new.parfumart.ru/item/114252-richard-dirty-mango>, <https://irecommend.ru/content/richard-dirty-mango>), при маркировке духов.

Следует отметить, что на сайте <https://www.oriental.ru/woman/christian-richard/dirty-mango/> указан год создания продукции (2020), то есть до даты приоритета заявленного обозначения (20.05.2021).

Вопреки доводам заявителя о том, что «на сайте <https://irecommend.ru/content/richard-dirty-mango> представлены отзывы о

продукции, однако, не указан производитель данной продукции», коллегия отмечает, что один из отзывов содержит в себе отсылку на компанию «Christian Richard», например, <https://irecommend.ru/content/novinka-2021aromat-bezumno-stoikii-i-khvostatyi-sravnenie-aromata-s-mango-skin-eto-samoe-soc>, другие отзывы не содержат в себе сведений о производителе продукции.

При этом следует отметить достаточно высокую степень насыщенности сети Интернет такой информацией.

В отношении довода заявителя о том, что он является официальным заказчиком производства в Российской Федерации, а также официальным импортером, что подтверждается приложенными к возражению материалами (приложения №№1-11), коллегия отмечает, что данные документы не показывают взаимосвязь заявителя и компании «Christian Richard», Франция, так как касаются иных лиц гражданского оборота. Аналогичные выводы коллегия формирует и в отношении остальных документов, представленных заявителем (приложения №№12-14). Следовательно, данные материалы не могут быть положены в основу вывода о том, что заявленное обозначение не нарушает положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 03 класса МКТУ «вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; духи; изделия парфюмерные; одеколон; основы для цветочных духов» не представляется возможной по основаниям, предусмотренным положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку данные товары относятся к парфюмерной продукции (равно как и товары французской компании «Christian Richard»).

Кроме того, коллегия отмечает, что в состав духов могут входить различные масла, ароматические вещества, ввиду чего коллегия приходит к выводу о том, что в отношении товаров 03 класса МКТУ «амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; масла для парфюмерии; древесина ароматическая; масла эфирные; 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; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]» заявленное обозначение будет также вводить потребителей в заблуждение.

Также коллеги указывает, что духи - это парфюмерия, парфюмерное (ароматизирующее) средство, спиртовые или спиртоводные растворы смесей душистых веществ - парфюмерных композиций и настоев (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/186043>). Вместе с тем, к ароматизирующим веществам следует причислить и товары 03 класса МКТУ «ароматизаторы воздуха; вещества ароматические для отдушивания белья; диффузоры с палочками ароматические; палочки фимиамные» заявленного обозначения. Таким образом, и в отношении данных товаров потребитель может быть введен в заблуждение в отношении их производителя.

Кроме того, коллегия обращает внимание на то, что и духи, и различные косметические/гигиенические средства направлены на улучшение внешнего вида человека, ввиду чего квалифицируются коллегией как однородные. Следовательно, коллегия полагает, что заявленное обозначение будет также вводить потребителя в заблуждение в отношении товаров 03 класса МКТУ «аэрозоль для освежения полости рта; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; кондиционеры для волос; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; мыла; мыла дезодорирующие; наборы косметические; препараты для ванн косметические; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства косметические; средства косметические для детей; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства туалетные; шампуни; шампуни сухие; экстракты растительные для косметических целей».

Кроме того, коллегия отмечает, что заявленное обозначение будет также вводить потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров 03 класса МКТУ «бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блестки для ногтей; блестки для тела; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; воск для удаления волос; воск для усов; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; глиттеры для ногтей; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; жиры для косметических целей; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; красители для бороды и усов; красители косметические; краски для тела косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; маски косметические; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; наклейки для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; наклейки для создания двойного века; ногти искусственные; пасты зубные; патчи для глаз гелевые косметические; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты

солнцезащитные; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; 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 препаратами для удаления макияжа; сафрол; свечи массажные для косметических целей; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; 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 для чистки зубов; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; 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]», в отношении которых заявленное обозначение было зарегистрировано решением Роспатента от 30.06.2022, поскольку указанные товары также относятся к товарам косметическим и гигиеническим, к веществам, которые могут входить в парфюмерию, к ароматическим веществам и могут соотноситься с парфюмерными товарами (духи) французской компании «Christian Richard», Франция. Следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано и в отношении указанных товаров 03 класса МКТУ.

Таким образом, есть основания полагать, что у потребителя обозначение «**DIRTY MANGO**» будет ассоциироваться именно с компанией «Christian Richard», Франция, и, как следствие, при восприятии товаров,

маркированных данным обозначением, он будет введен в заблуждение относительно лица, производящего товары. В связи с изложенным, вывод экспертизы, положенный в основу решения Роспатента от 30.06.2022, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

Кроме того, коллегией были выявлены товары 03 класса МКТУ (указаны по тексту заключения выше), в отношении которых заявленному обозначению была ошибочно предоставлена правовая охрана решением Роспатента от 30.06.2022, для которых заявленное обозначение также не может быть зарегистрировано на основании несоответствия положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (обоснование данного вывода подробно описано по тексту заключения выше).

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.04.2023, изменить решение Роспатента от 30.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021730663.**