

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 02.12.2019, поданное компанией «СИПИЭЛЬ Аромас Лимитед», Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1371435 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «CPL AROMAS» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 06.09.2017 за №1371435 со сроком действия 10 лет в отношении товаров и услуг 01, 03, 40, 42 классов МКТУ на имя заявителя.

Роспатентом 01.02.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1371435 в отношении всех товаров и услуг 01, 03, 40, 42 классов МКТУ (далее - решение Роспатента). В предварительном решении от 31.05.2018 было указано, что заявленный знак представляет собой словесное обозначение, состоящее из отдельных букв «CPL» и словесного элемента «AROMAS », которые выполнены буквами латинского алфавита без характерного графического исполнения. Словесный элемент «AROMAS» (переводится с английского языка как – ароматы, благоухания, благовония) части товаров 01 класса МКТУ – *«chemical substances and preparations for use in manufacturing; chemical additives for use in the manufacture of perfumes and fragrances; chemical additives for use in the*

manufacture of industrial and consumer fragranced products; aromatic chemicals for use in the manufacture of perfumery, cosmetics, toiletries, deodorants and household products; chemicals for the manufacture of preparations for the neutralising of odours, counteracting of malodours; odour improving agents» (перевод: «химические вещества и препараты для использования в производстве; химические добавки для использования в производстве парфюмерии и ароматизаторов; химические добавки для использования в производстве промышленных и потребительских ароматизированных продуктов; ароматические химикаты для использования в производстве парфюмерии, косметики, туалетных принадлежностей, дезодорантов и товаров для дома; химикаты для изготовления препаратов для нейтрализации запахов, противодействия неприятным запахам; средства, улучшающие запах»); всех товаров 03 класса, всех услуг 40 класса и части услуг 42 класса МКТУ «*scientific and technological services in the field of fragrance development, fragrance usage and fragrance delivery systems; scientific and industrial research and development of technology in the field of fragrance development, fragrance usage and fragrance delivery systems; research services into the development of perfume products; advisory and consultancy services relating to the aforesaid services»* (перевод: «научно-технические услуги в области разработки ароматизаторов, их использования и систем доставки ароматизаторов; научные и промышленные исследования и разработки технологий в области разработки ароматизаторов, их использования и систем доставки ароматизаторов; исследовательские услуги по разработке парфюмерной продукции; консультационные и консультационные услуги, связанные с вышеперечисленными услугами») является описательным, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Для остальных товаров и услуг – заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно свойств, назначения товаров и услуг, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, знак по международной регистрации №1371435 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения

АРОМАЗ

AROMAZ

с товарным знаком « **AROMAZ** » по свидетельству №568163 с приоритетом от 13.08.2013, зарегистрированным в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными товарам и услугам 03, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1371435. Правообладателем противопоставленного товарного знака является ИП Полянского Антона Владимировича, Россия.

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

- знак по международной регистрации №1371435 «CPL AROMAS» включает 2 словесных элемента, элемент «CPL» носит словесный характер, состоит из трех слогов, произносится как [СИ-ПИ-ЭЛЬ];

- элемент «AROMAS», в переводе с английского обозначает «аромат», «особенность», «букет», «едва различимый признак» (см. www.multitran.ru);

- в целом знак по международной регистрации №1371435 может переводиться как «букеты CPL», «особенности CPL», не является устоявшимся словосочетанием (фразеологическим оборотом) и не имеет устойчивого общепринятого значения ни в одном языке, в том числе в английском и русском языках, значение данного словосочетания является фантазийным;

- «CPL AROMAS» стало широко известно потребителям заявляемых товаров и услуг по всему миру и в России задолго до даты приоритета международной регистрации № 1371435 и приобрело различительную способность на дату подачи международной заявки;

- на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки «CPL AROMAS» для товаров и услуг 01, 03, 40 и 42 классов в ряде стран, в том числе в Австралии, Бразилии, Канаде, Китае, Египте, Иране, Израиле, Кении, Мозамбике, Южной Кореи, Сингапуре, Вьетнаме, что подтверждает факт его охраноспособности;

-заявитель не согласен с выводом экспертизы о том, что слово «AROMAS» указывает на характеристики/назначение товаров;

- заявитель считает, что знак по международной регистрации №1371435 «CPL AROMAS» не вводит в заблуждение потребителя в отношении заявленных товаров 01 и услуг 40 и 42 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1371435 отношении следующих услуг 40 класса МКТУ «*Custom manufacture and blending of fragrances and perfumes; odour counteracting services*», 42 класса МКТУ «*Scientific and technological services and research and design relating thereto, industrial analysis and research services; research, design and development of new products for others; scientific and technological services in the field of fragrance development, fragrance usage and fragrance delivery systems; scientific and industrial research and development of technology in the field of fragrance development, fragrance usage and fragrance delivery systems; research services into the development of perfume products; advisory and consultancy services relating to the aforesaid services*».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета знака по международной регистрации №1371435 (06.09.2017) правовая база для оценки его охраноспособности 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 июля 2015 г. N 482 (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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 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 терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 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.

Для того, чтобы понять соответствует ли обозначение требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать семантику товарного и те виды товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Знак «CPL AROMAS» по международной регистрации №1371435 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно доводам возражения предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1371435 испрашивается в отношении услуг 40 класса МКТУ «*Custom*

manufacture and blending of fragrances and perfumes; odour counteracting services» (перевод: «изготовление на заказ и смешивание ароматов и парфюмерии; услуги по устранению запаха»), 42 класса МКТУ «*Scientific and technological services and research and design relating thereto, industrial analysis and research services; research, design and development of new products for others; scientific and technological services in the field of fragrance development, fragrance usage and fragrance delivery systems; scientific and industrial research and development of technology in the field of fragrance development, fragrance usage and fragrance delivery systems; research services into the development of perfume products; advisory and consultancy services relating to the aforesaid services»* (перевод: научно-технические услуги и связанные с ними исследования и разработки, услуги по промышленному анализу и исследованиям; исследование, дизайн и разработка новых продуктов для других; научно-технические услуги в области разработки ароматизаторов, их использования и систем доставки ароматизаторов; научные и промышленные исследования и разработки технологий в области разработки ароматизаторов, их использования и систем доставки ароматизаторов; исследовательские услуги по разработке парфюмерной продукции; консультационные и консультационные услуги, связанные с вышеперечисленными услугами).

Коллегия отмечает тот факт, что с учетом скорректированного заявителем перечня услуг 40, 42 классов МКТУ анализ на несоответствие знака по международной регистрации №1371435 требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией не проводится.

Относительно охраноспособности знака по международной регистрации №1371435 «CPL AROMAS» коллегией было установлено следующее.

Словесный знак по международной регистрации №1371435 состоит из букв «CPL» и «AROMAS», в котором «CPL» представляет собой заглавные буквы латинского алфавита, не обладающие характерным графическим

исполнением и различительной способностью, не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Слово «AROMAS» является лексической единицей английского языка и переводится как «ароматы», «благоухания», «приятный запах» (см. www.slovari.yandex.ru), следовательно, в отношении испрашиваемых услуг 40 класса МКТУ «*Custom manufacture and blending of fragrances and perfumes; odour counteracting services*» (перевод: «изготовление на заказ и смешивание ароматов и парфюмерии; услуги по устранению запаха») и части услуг 42 класса МКТУ «*scientific and technological services in the field of fragrance development, fragrance usage and fragrance delivery systems; scientific and industrial research and development of technology in the field of fragrance development, fragrance usage and fragrance delivery systems; research services into the development of perfume products; advisory and consultancy services relating to the aforesaid services*» (перевод: научно-технические услуги в области разработки ароматизаторов, их использования и систем доставки ароматизаторов; научные и промышленные исследования и разработки технологий в области разработки ароматизаторов, их использования и систем доставки ароматизаторов; исследовательские услуги по разработке парфюмерной продукции; консультационные и консультационные услуги, связанные с вышеперечисленными услугами) будет указывать на свойства услуг связанных с изготовлением ароматов (парфюмерии), ароматизаторов, их разработке и доставке.

Таким образом, знак по международной регистрации в целом не обладает различительной способностью, не способен выполнять индивидуализирующую функцию, отличать одного производителя от другого, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также, заявителем не были предоставлены дополнительные материалы, подтверждающие факт приобретения знаком различительной способности на территории Российской Федерации и устойчивой ассоциативной связи между данным обозначением, компанией заявителя.

Относительно довода экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией установлено следующее.

Как было указано выше, словесный элемент «AROMAS» обладает определенным семантическим значением, соответственно в отношении части испрашиваемых услуг 42 класса «*scientific and technological services and research and design relating thereto, industrial analysis and research services; research, design and development of new products for others*» (перевод: «*научно-технические услуги и связанные с ними исследования и разработки, услуги по промышленному анализу и исследованиям; исследование, дизайн и разработка новых продуктов для других*») которые не относятся к области разработки и исследования парфюмерии и ароматизаторов, будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения этих услуг, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия сообщает, что факт предоставления правовой охраны в ряде стран не является основанием для принятия аналогичного решения в отношении данного обозначения, так как в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза её национальным законодательством.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 01.02.2019.