

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 16.03.2023, поданное компанией «ESSENTIAL PARFUMS», Франция (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 21.11.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1405282 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 05.02.2018 по международной регистрации № 1405282 с конвенционным приоритетом от 13.10.2017 на имя «ESSENTIAL PARFUMS», 107 RUE DIDOT, VILLA JAMOT 11 F-75014 PARIS в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В соответствии с последующими указаниями действие международной регистрации № 1405282 распространено на Российскую Федерацию с 30.09.2021 (территориальное расширение).

Знак по международной регистрации № 1405282 представляет собой



ESSENTIAL PARFUMS  
PARIS

комбинированное обозначение «  
».

Решение Роспатента от 21.11.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1405282 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ мотивировано его несоответствием требованиям пунктов 1 (3), 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Решение Роспатента от 21.11.2022 было принято на основании предварительного отказа от 28.01.2022. Знаку по международной регистрации № 1405282 в отношении всех однородных товаров 03 класса МКТУ не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в силу наличия сходного до степени смешения товарного знака «**PARFUM ESSENTIEL**» по свидетельству № 584629 с приоритетом от 18.07.2014, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью «ЗЕЛДИС», 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, 1. В предварительном отказе от 28.01.2022 также было указано на несоответствие элемента «**ESSENTIAL PARFUMS PARIS**» требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса. Кроме того, экспертизой приведен довод, что словесный элемент «**PARFUMS**», входящий в состав рассматриваемого знака, указывает на вид товаров 03 класса МКТУ и, следовательно, является ложным указанием для других заявленных товаров (пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса).

В поступившем 16.03.2023 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.11.2022.

Доводы возражения сведены к следующему:

- для преодоления требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса заявитель просит рассмотреть ограниченный перечень товаров 03 класса МКТУ *«perfumed laundry preparations; perfumed soaps; perfumes; essential oils used for perfumed products; perfumed cosmetics; perfumed hair lotions; perfumed lipstick; perfumed beauty masks; perfumed shaving products; all these goods are of French origin or made in France»* («*средства/препараты для стирки ароматизированные/парфюмированные; мыла ароматизированные/парфюмированные; продукты/изделия парфюмерные, духи; эфирные масла, используемые для ароматизированных/парфюмированных продуктов/изделий; продукты/средства косметические ароматизированные/парфюмированные; лосьоны для волос ароматизированные/парфюмированные; помада губная ароматизированная/ парфюмированная; маски косметические ароматизированные/парфюмированные; средства/препараты для бритья*

*ароматизированные/парфюмированные; все вышеперечисленные товары французского происхождения или изготовленные во Франции»);*

- в переводе с французского языка на русский язык словесный элемент «PARFUMS» означает: «ароматы, благоухания, отдушки, ароматизаторы, духи, парфюмерия, парфюмерные изделия». Словесный элемент «PARFUMS» не будет являться ложным в отношении ограниченного перечня товаров 03 класса МКТУ, так как в него включены только ароматизированные (парфюмированные) товары, а также продукты/изделия парфюмерные, духи и эфирные масла, используемые для ароматизированных (парфюмированных) товаров;

- заявитель согласен с мнением экспертизы в отношении неохраноспособности элементов «ESSENTIAL PARFUMS» и «PARIS»;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 584629 была признана недействительной полностью на основании решения Роспатента от 28.02.2023. Таким образом, данный товарный знак не может служить препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1405282.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1405282 в отношении ограниченного перечня товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне, с исключением из правовой охраны элементов «ESSENTIAL PARFUMS» и «PARIS».

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- решение Роспатента о предварительном отказе от 28.01.2022;

- копия окончательного решения Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1405282 от 21.11.2022;

- сведения из электронного словаря «мультитран» в отношении перевода слова «PARFUM»;

- решение Роспатента от 28.02.2023, принятое по результатам рассмотрения возражения, поступившего 09.09.2022, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 584629;

- сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) в отношении свидетельства № 584629;
- заверенный перевод предварительного и окончательного решений экспертизы по международной регистрации № 1405282.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 16.03.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты территориального расширения (30.09.2021) на территорию Российской Федерации международной регистрации № 1405282 рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 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.

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 отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением 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.

В соответствии с пунктом 3 (1) 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 или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

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.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.


Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 и т.д.

Знак по международной регистрации № 1405282 представляет собой



ESSENTIAL PARFUMS  
PARIS

комбинированное обозначение «». Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 03 класса МКТУ, указанного в возражении.

Заявитель не оспаривает отнесение словесных элементов «ESSENTIAL PARFUMS» и «PARIS» к неохраняемым элементам, как несоответствующих требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса и характеризующих заявленные товары 03 класса МКТУ. Так, в переводе с английского и французского языков на русский язык указанные словесные элементы означают: «ESSENTIAL» - эфирный, существенный, жизненно важный; «PARFUMS» - аромат, ароматизатор, духи, отдушка, парфюмерия, парфюмерный, парфюмерные изделия; «PARIS» - «ПАРИЖ». См. электронные словари: [translate.yandex.ru](http://translate.yandex.ru); мультитран. В силу своего перевода и смыслового значения словесные элементы «ESSENTIAL PARFUMS» и «PARIS» воспринимаются в качестве указаний на вид и состав заявленных товаров 03 класса МКТУ ограниченного перечня, представляющих собой ароматизированные и парфюмерные средства, а также место их производства.



В отношении несоответствия знака по международной регистрации № 1405282 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары 03 класса МКТУ *«perfumed laundry preparations; perfumed soaps; perfumes; essential oils used for perfumed products; perfumed cosmetics; perfumed hair lotions; perfumed lipstick; perfumed beauty masks; perfumed shaving products; all these goods are of French origin or made in France»* («ароматизированные средства для стирки; ароматизированное мыло; парфюмерия; эфирные масла, используемые для парфюмерных изделий; парфюмированная косметика; парфюмированные лосьоны для волос; парфюмированная губная помада; парфюмированные косметические маски; парфюмированные средства для бритья; все вышеперечисленные товары французского происхождения или изготовленные во Франции») ограниченного перечня, как указывалось выше, представляют собой ароматизированные и парфюмерные средства, предназначенные для стирки, ухода за собой, с указанием их французского происхождения (производства). В связи с чем, какого-либо ложного представления в отношении вида или свойств заявленных товаров 03 класса МКТУ у потребителя не возникнет.

Следовательно, коллегия не усматривает противоречия знака по международной регистрации № 1405282 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении ограниченного перечня товаров 03 класса МКТУ.

В отношении несоответствия знака по международной регистрации № 1405282 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Решение Роспатента от 21.11.2022 основано на предварительном отказе от 28.01.2022, в котором указано на наличие сходного до степени смешения товарного знака: «**PARFUM ESSENTIEL**» по свидетельству № 584629 с приоритетом от 18.07.2014. Правообладатель: ООО «ЗЕЛДИС», Московская область, г. Подольск. Правовая охрана указанного товарного знака действовала на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения. К данным обстоятельствам относится следующее.

На основании решения Роспатента от 28.02.2023 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 584629 была признана недействительной полностью в

отношении всех товаров 03 класса МКТУ. Дата внесения записи в Госреестр: 28.02.2023. Указанные обстоятельства устраняют причину по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, послужившую основанием для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1405282 на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Следовательно, основания для применения к знаку по международной регистрации № 1405282 требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении ограниченного перечня товаров 03 класса МКТУ отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.03.2023, отменить решение Роспатента от 21.11.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1405282 в отношении товаров 03 класса МКТУ *«perfumed laundry preparations; perfumed soaps; perfumes; essential oils used for perfumed products; perfumed cosmetics; perfumed hair lotions; perfumed lipstick; perfumed beauty masks; perfumed shaving products; all these goods are of French origin or made in France»* с исключением из правовой охраны словесных элементов «ESSENTIAL PARFUMS», «PARIS».**