

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

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) [далее – Правила ППС] рассмотрела поступившее 27.09.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ИП Дэй Еленой Анатольевной, Краснодарский край, г. Краснодар (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 968203, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2023717838 с приоритетом от 09.03.2023 зарегистрирован 15.09.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 968203 на имя Шермадини Басира Гуля Ахмадовича, 301650, Тульская область, Новомосковский р-н, г. Новомосковск, ул. Пашанина, 5 (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 05, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно описанию, приведенному в материалах дела, оспариваемый товарный

BOUNTYSMELL

знак является словесным и представляет собой обозначение «».

В поступившем 27.09.2024 возражении выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в возражении приведены выдержки из действующего законодательства;

- лицо, подавшее возражение, ведет деятельность, аналогичную товарам и услугам, указанным в оспариваемой регистрации, в том числе продает аналогичные товары, что подтверждается скриншотами;
- перечень обозначений, относящихся к категории не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. К таким обозначениям следует относить все те обозначения, которые не обладают свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака. Различительная способность обозначения – основное свойство товарного знака, представляет собой способность индивидуализировать конкретный товар для конкретного потребителя, которому этот товар адресован;
- по закону не допускается регистрация обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- оспариваемый товарный знак является описательным для товаров 03 класса МКТУ и переводится на русский как «запах баунти». Для товаров 03 класса МКТУ устойчивым на рынке является словосочетание «запах баунти», что подтверждается скриншотами с маркетплейсов. Оспариваемый товарный знак не имеет как таковой различительной способности в отношении правообладателя;
- в глазах рядового потребителя использование обозначения «bountysmell» в отношении товаров 03 класса МКТУ является описательным.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 968203 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- скриншоты продаж товаров лица, подавшего возражение, на маркетплейсах – [1];
- скриншоты продаж товаров на маркетплейсах – [2];
- скриншоты товаров под обозначением «Bounty» – [3];
- данные с сервиса поисковых запросов «Вордстат» – [4].

Правообладатель оспариваемого товарного знака был в установленном порядке извещен о поступившем возражении. Вместе с тем, отзыв от правообладателя не поступал, на заседании коллегии правообладатель и его представитель

отсутствовали. В деле имеются возвраты корреспонденции, направленной в адрес правообладателя. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. В этой связи, заседание коллегии по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку состоялось в отсутствие надлежаще уведомленного правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 27.09.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (09.03.2023) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., 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 пункта 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.

BOUNTYSMELL

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 968203 с приоритетом от 09.03.2023 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана оспариваемого товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 05, услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. В соответствии с документами [1] парфюмерная продукция («парфюмерная вода / спрей; духи масляные»), маркируемая

обозначением «БАУНТИ / Bounty», лица, подавшего возражение, представлена на маркетплейсе «Вайлдберриз». Указанное свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего возражение, в его подаче в отношении части товаров 03 класса МКТУ «амбра [парфюмерия]; антиперспиранты [туалетные принадлежности]; ароматизаторы [эфирные масла]; вода ароматическая; вода жасмелевая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; кремы на основе эфирных масел для использования в ароматерапии; масла для парфюмерии; масла туалетные; масла косметические; масла эфирные; масла эфирные для использования в ароматерапии; 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; одеколон; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; спреи охлаждающие для косметических целей; смеси ароматические из цветов и трав; средства туалетные; терпены [эфирные масла]; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]», имеющих отношение к парфюмерной продукции, а также духам на основе масла. Вместе с тем, в отношении иной части товаров 03 класса МКТУ «абразивы; антيناкипины бытовые; антистатика бытовые; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блески для ногтей; блески для тела; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вар сапожный; вата для косметических целей; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск обувной; воск портновский; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; глиттеры для ногтей; глянец-крахмал для стирки; грим; депилятории; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изображения переводные декоративные для косметических целей; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни квасцовые [вяжущие средства]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши для

отбеливания зубов; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; краски для тела косметические; крахмал для стирки; крем для обуви; кремы для кожи; кремы для отбеливания кожи; кремы для полирования; кремы косметические; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; маски листовые для косметических целей; маски с паровым нагревом одноразовые, не для медицинских целей; масла, используемые как очищающие средства; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное очищающее; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; наждак; накладки для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; наклейки для создания двойного века; ногти искусственные; палетки для макияжа, содержащие косметические средства; палочки фициамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные; патчи для глаз гелевые косметические; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; повязки для восстановления ногтей; полироль для обуви; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для спринцевания в целях личной гигиены или дезодорации [туалетные принадлежности]; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные;

препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; продукты для наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; расплавы восковые [ароматизирующие препараты]; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки антистатические для сушильных машин; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, предотвращающие окраску при стирке; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; саше для ароматизации белья; свечи массажные для косметических целей; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; сода для отбеливания; сода стиральная для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; спреи для освежения дыхания; 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 придания блеска белью; средства для ресниц косметические; средства для стирки; средства для ухода за кожей косметические; средства для чистки зубов; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства отбеливающие для стирки; средства увлажняющие для кожи для косметических целей; средства фитокосметические; сыворотки для косметических целей; таблетки для очистки кофемашин; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; ткань наждачная; тоники для косметических целей; трепел для полирования; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; тушь для ресниц; хна [краситель косметический]; чай для ванн для косметических целей; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; шарики для стирки, заполненные моющими средствами; шарики для стирки, заполненные стиральным порошком; шкурка стеклянная; штампы косметические, заполненные; целок содовый; экстракты растительные для косметических целей», представляющих собой моющие средства, средства для стирки, средства гигиены и отдельные виды косметики, очищающие средства, препараты для ухода за зубами и полостью рта, заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче не прослеживается.

Необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне, является описательным, поскольку имеет перевод на русский язык «запах баунти», вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Следует пояснить, что оспариваемый товарный знак «BOUNTYSMELL» выполнен слитно, единым шрифтом буквами латинского алфавита. Элемент «BOUNTYSMELL» не имеет перевода на русский язык. Вместе с тем, данный элемент может восприниматься в качестве написанных слитно двух английских слов: «BOUNTY» (щедрый, подарок) и «SMELL» (атмосфера, дух, запах) – «щедрый запах; атмосфера подарка» и т.п.

В возражении приведено значение оспариваемого товарного знака - «запах баунти», которое не подтверждено документально.

Также элементы «БАУНТИ» / «BOUNTY» согласно общедоступным словарям и справочникам означают: острова в Тихом Океане, небольшой архипелаг к юго-востоку от Новой Зеландии, небольшой залив на острове Питкэрн, название мятежного корабля, шоколадный батончик (см. электронный словарь: <https://dic.academic.ru/>).

С учетом значения слов, составляющих оспариваемый товарный знак, он также вызывает семантические ассоциации с островом Баунти, морским кораблем или сладким батончиком – шоколадом. Следовательно, рядовому потребителю не очевиден смысл словосочетания «запах баунти» по отношению к парфюмерии и маслам.

Исходя из изложенного, семантика анализируемых элементов многозначна и не имеет прямой описательной характеристики по отношению к товарам 03 класса

МКТУ, представляющих собой парфюмерную продукцию и масла. Для понимания смыслового значения оспариваемого товарного знака потребителю требуются домысливания и рассуждения: остров, шоколад или что-то иное. Иного материалами возражения не доказано.

Необходимо различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара (услуги) или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

В связи с чем, у коллегии есть основания полагать, что прямой описательной характеристики оспариваемый товарный знак по отношению к вышеуказанным товарам 03 класса МКТУ не несет.

Под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара. Как известно, признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

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.

Возражение не содержит каких-либо доказательств того, что обозначение «BOUNTYSMELL», в том виде, как оно зарегистрировано в качестве товарного знака, использовалось длительное время в качестве названия духов, парфюмерной продукции различными независимыми друг от друга производителями, специалистами производства, работниками торговли, потребителями, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В скриншотах и сервисах [2,3] упоминаются различные варианты написания слов «БАУНТИ» / «BOUNTY» на упаковках духов, спреев, ароматизаторов, ароматических свечей, аромадиффузоров и т.п.

Документ [4] представляет собой сервис поисковых запросов «Вордстат» по запросу «BOUNTY духи» с периодом исследования «январь 2022 – октябрь 2024». Данное исследование не информативно, каких-либо фактических данных по продажам и производителям духов, количеству покупателей установить не представляется возможным.

В материалах [3] представлены данные с ресурса «Вайлдберриз» по предложениям к продаже духов «БАУНТИ» / «BOUNTY» разными индивидуальными предпринимателями (ИП Перцевая Е.В.; ИП Шмалько А.Г.; ИП Кабанов Д.В.; ИП Варенцов И.В.) с отзывами покупателей. Самые ранние отзывы покупателей датированы маем 2022 года, то есть менее, чем за год до даты приоритета (09.03.2023) оспариваемого знака. Представляется неочевидным, что в результате такого использования указанное обозначение однозначно стало восприниматься в качестве наименования (вида) духов. Указанные сведения о выручках и заказах нельзя соотнести с конкретными товарами, реализуемыми указанными лицами на «Вайлдберриз».

Изучив представленные материалы, коллегия отмечает, что их недостаточно для признания того факта, что на дату приоритета оспариваемый товарный знак утратил различительную способность ввиду использования разными производителями. Каких-либо сведений о фактических объемах производств товаров 03 класса МКТУ разных независимых лиц, территорий реализаций, рекламы в различных СМИ, социологических исследований в материалы дела не представлено.

Интернет-источники без иных фактических доказательств о производстве и введении в гражданский оборот товаров 03 класса МКТУ на территории Российской Федерации не могут быть положены в основу выводов коллегии об отсутствии различительной способности у оспариваемого товарного знака.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия полагает, что представленные лицом, подавшим возражение, сведения и материалы не позволяют признать, что на дату приоритета (09.03.2023) товарный знак по свидетельству № 968203 не обладает различительной способностью, вошел во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, либо представляет собой описательную характеристику заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В связи с изложенным, у коллегии нет оснований считать, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 968203 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.09.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 968203.