

**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 возражение, поступившее 16.05.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Батыровой Айндины Ганжаевны, Московская область, г. Орехово-Зуево (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023768615, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **ARABIC MISK** » по заявке №2023768615, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.07.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.03.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса

МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что применительно к части заявленных услуг 35 класса МКТУ словесный элемент «ARABIC MISK» («ARABIC MISK» - арабский мускус, см. <https://educalingo.com/ru/dic-tr/misk>, <https://context.reverso.net/перевод/турецкий-русский/misk>; <https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/arabic>; <https://ru.quranacademy.org/encyclopedia/article/misk?ysclid=ltgz84c0d1767140948>; [https://shiffa.ru/blog/musulmanskie\\_miski\\_iz\\_chego\\_proizvodyat\\_i\\_kak\\_nanosyat](https://shiffa.ru/blog/musulmanskie_miski_iz_chego_proizvodyat_i_kak_nanosyat) и др.) указывает на назначение части заявленных услуг, не обладает различительной способностью, и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 16.05.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что словосочетание ARABIC MISK не переводится ни на один язык, является фантазийным и приводит примеры регистраций по свидетельствам № 906666 (Choco musk), №794734 (Musk rose), №622153 (Muskus).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель 24.06.2024 представил дополнение к возражению, которое сводится к тому, что результаты поискового Интернет запроса «ARABIC MISK» выдают сведения о торговых точках заявителя. К дополнениям приложены договоры на помещения[1].

На заседании коллегии, состоявшемся 25.06.2024, заявителю были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку для части услуг 35 класса МКТУ оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения и вида данных услуг. Также для части услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых была произведена

регистрация, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку является описательным. К протоколу заседания были приложены материалы: словарные статьи о значении слов «misk» [2]. Заседание коллегии было перенесено по устному ходатайству заявителя для возможности предоставления своей позиции относительно новых оснований.

В корреспонденции, поступившей 25.06.2024, заявитель просит исключить из заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ *«услуги агентств по продаже эфирных масел для парфюмерии; услуги по розничной и оптовой продаже парфюмерии и эфирных масел; услуги по розничной и оптовой продаже немедикаментозных косметических средств, гигиенических средств, парфюмерии и эфирных масел».*

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.07.2023) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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, 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.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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 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 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.

### **ARABIC MISK**

Обозначение «  
» по заявке №2023768615 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно решению Роспатента от 13.03.2024 правовая охрана предоставлена в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; аренда офисного оборудования в коворкинге; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного*

мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск клиентов для третьих лиц; поиск спонсора; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих целях; пресс-службы; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих целях;

регистрация данных и письменных сообщений; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление программами часто путешествующих; услуги агентства по коммерческой информации; услуги агентства по трудоустройству; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги коммерческого посредничества; услуги конкурентной разведки; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги машинописные; услуги по вырезке новостей; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги секретарские; услуги

*стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса».*

В корреспонденции, направленной в материалы дела 25.06.2024, заявитель просит исключить из заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ *«услуги агентств по продаже эфирных масел для парфюмерии; услуги по розничной и оптовой продаже парфюмерии и эфирных масел; услуги по розничной и оптовой продаже немедикаментозных косметических средств, гигиенических средств, парфюмерии и эфирных масел».*

Таким образом, заявитель оспаривает решение Роспатента от 13.03.2024 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ, а именно *«администрирование программ лояльности потребителей; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; организация и проведение коммерческих мероприятий; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; предоставление рейтингов пользователей в рекламных целях; проведение аукционов; предоставление отзывов пользователей в рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через*

спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямой почтовой; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная; профилирование потребителей или маркетинговых целях; предоставление отзывов пользователей в рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в рекламных целях; организация выставок в рекламных целях; составление информационных индексов в рекламных целях; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги манекенистов для рекламы или продвижения товаров; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги рекламного агентства; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги телемаркетинга; исследования маркетинговые в области косметики, парфюмерии и косметических средств».

Вышеуказанное решение Роспатента, было обосновано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В рамках пункта 45 Правил заявителю были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку для части услуг 35 класса МКТУ оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения и вида данных услуг. Также для части услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых была произведена регистрация, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку является описательным.

В рамках анализа на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса был проведен анализ словарно-справочных материалов (Интернет-словарь: <https://academic.ru/>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940. <https://translate.google.com/>), а также материалов [1] и было установлено, что слова: «ARABIC» в переводе с английского языка на русский язык переводится как «АРАБСКИЙ»; «MISK» в переводе с турецкого языка на русский язык имеет значение «мускус» - сильнопахнущее вещество животного и растительного происхождения, применяемое в парфюмерии.

Учитывая семантическое значение слов «ARABIC MISK», а также широкое применение «мускуса» при производстве парфюмерии коллегия приходит к выводу о том, что в отношении части услуг 35 класса МКТУ, а именно *«администрирование программ лояльности потребителей; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг влияния; маркетинг целевой; написание рекламных*

текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; организация и проведение коммерческих мероприятий; организация выставок в рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; предоставление рейтингов пользователей в рекламных целях; предоставление отзывов пользователей в рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямой почтовой; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; предоставление отзывов пользователей в рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в рекламных целях; организация выставок в рекламных целях; составление информационных индексов в рекламных целях; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламного агентства; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение

*предпринимателей товарами]; услуги телемаркетинга; исследования маркетинговые в области косметики, парфюмерии и косметических средств», а также в отношении части услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых заявленному обозначению, согласно решению Роспатента от 13.03.2024, была предоставлена правовая охрана, а именно: «изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования конъюнктурные; организация выставок в коммерческих целях; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих целях; профилирование потребителей в коммерческих целях; составление информационных индексов в коммерческих целях; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц», которые являются услугами по продвижению и реализации товаров, заявленное обозначение носит описательный характер и не обладает различительной способностью, поскольку указывает на назначение данных услуг, то есть, услуги оказываются в отношении конкретного товара.*

Заявителем могли быть представлены документы, подтверждающие приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате длительного интенсивного использования до даты подачи заявки в отношении конкретных товаров и услуг, указанных в заявке, подтверждающие то, что словесные элементы «ARABIC MISK» воспринимались потребителем до даты подачи заявки как обозначение услуг, оказываемых заявителем. Однако заявителем не были предоставлены фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах оказываемых услуг, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и о лице, оказывающем услуги, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати

информации об услугах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Таким образом, коллегия приходит к выводу, о том, что в отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение является неохраноспособным, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

Учитывая семантическое значение заявленного обозначения, а также тот факт, что в отношении услуг продвижения и реализации товаров оно способно восприниматься как указывающие на их назначение, то в отношении таких услуг 35 класса МКТУ, как *«онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями»*, которые представляют собой конкретизированные (иными товарами/услугами) услуги по реализации и продвижению, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения данных услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Представленные заявителем примеры регистраций не могут быть признаны убедительным доводом в пользу регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2023768615, поскольку

делопроизводство по каждой заявке ведется отдельным образом, с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.05.2024, изменить решение Роспатента от 13.03.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023768615.**