

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела поступившее 28.08.2019 возражение, поданное компанией Clinique Laboratories, LLC, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1388593, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «CLINIQUE EVEN BETTER» с приоритетом от 02.01.2018 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1388593 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя Clinique Laboratories, LLC, США (далее – заявитель).

Роспатентом 26.12.2018 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1388593 в отношении всего заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ. Вместе с тем, словесный элемент «EVEN

BETTER» признан неохраняемым в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.10.2019, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.12.2018 и привел следующие доводы:

- каждый из дискламированных элементов, входящих в состав заявленного обозначения, по отдельности может быть переведен с английского на русский язык следующим образом: 1) EVEN – даже, точно, хотя, вровень; 2) BETTER – лучший, лучше, в большей степени. При этом немаловажно, что дискламированное в оспариваемом решении словосочетание «EVEN BETTER» присутствует в заявленном обозначении не само по себе, а как несогласованное определение к слову «CLINIQUE»;

- на сегодняшний день «CLINIQUE» является одним из самых известных в мире брендов в области косметики. Так, согласно общедоступным источникам информации, в настоящее время косметические средства и парфюмерия марки «CLINIQUE» продаются в 17000 магазинах более чем в 130 странах мира;

- с точки зрения грамматики и композиционного расположения, главным элементом анализируемого обозначения является словесный элемент «CLINIQUE», а зависимыми элементами – слова «EVEN BETTER» (англ. Даже лучше), которые представляют собой несогласованное определение к слову «CLINIQUE», выраженное сравнительной степенью прилагательного в сочетании с усилительной частицей;

- словосочетание «CLINIQUE EVEN BETTER» должно рассматриваться экспертизой в его неразрывном грамматическом и смысловом единстве, а не препарироваться на отдельные словесные элементы;

- фраза «CLINIQUE EVEN BETTER» обладает фантазийным характером в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ и не

подпадает под действие абсолютных оснований для отказа в регистрации в качестве товарного знака;

- словесное обозначение «CLINIQUE EVEN BETTER GLOW» по российской заявке №2018704824, незначительно отличающееся от заявленного обозначения, было признано экспертизой Роспатента полностью охраноспособным;

- международная заявка №1388593 подана на базе национальной регистрации товарного знака США №4237796, при этом ни один из элементов знака не был дискламирован американскими экспертами. Российская экспертиза не должна подходить к анализу заявленного обозначения строже, чем экспертиза страны происхождения;

- на начало 2018 года применительно к косметическим товарам словосочетание «EVEN BETTER» ассоциировалось у потребителей исключительно с Clinique Laboratories, LLC и производимыми данной компанией товарами 03 класса МКТУ под глобальным зонтичным брендом;

- продукты под данным суббрендом применяются для маркировки средств по улучшению качества кожи, корректированию тона, контролю над выработкой кожного жира и защиты кожи от агрессивных факторов внешней среды;

- первый запуск товаров под маркой «CLINIQUE EVEN BETTER» в России датируется 2015 годом, однако на глобальном уровне косметические товары под заявленным обозначением появились в 2011 году и сразу удостоились множества наград;

- косметические продукты из серии «EVEN BETTER» с 2015 г. продвигались на территории России через лицензиата Заявителя - российское Общество с ограниченной ответственностью «Эсте Лаудер Компаниз», 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 10.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.12.2018 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации «CLINIQUE EVEN BETTER» на территории

Российской Федерации с указанием словесных элементов «EVEN BETTER» в качестве охраняемых элементов.

К возражению приложены следующие документы:

1. Общедоступная информация о компании Clinique Laboratories, LLC и продуктах «CLINIQUE EVEN BETTER»;
2. Копия решения Роспатента от 21.09.2018 о государственной регистрации товарного знака «CLINIQUE EVEN BETTER GLOW»;
3. Копия официальной публикации сведений о регистрации №4237796 в стране происхождения - США с переводом на русский язык;
4. Справка об валовой выручке от продажи продуктов по заявленному обозначению в России и о затратах на его продвижение;
5. Презентации, содержащие сведения о продвижении товаров под заявленным обозначением;
6. Пояснение общего характера к бухгалтерским документам, бухгалтерские документы, подтверждающие проведение мероприятий по продвижении товаров под заявленным обозначением;
7. Результаты поиска в отношении косметических средств «EVEN BETTER» через поисковые ресурсы Google, Yandex;
8. Общедоступная информация о косметических торговых сетях и топовых бьюти-блогерах.

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

С учетом даты (02.01.2018) приоритета международной регистрации №1388593 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской

Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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: 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.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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.

Знак «CLINIQUE EVEN BETTER» по международной регистрации №1388593 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В отношении словесных элементов «EVEN BETTER» было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ, ввиду несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ охраноспособности знака «CLINIQUE EVEN BETTER» показал, что знак по международной регистрации содержит словесные элементы «EVEN BETTER», которые переводятся с английского языка как «еще лучше, даже лучше» (<https://translate.yandex.ru>). Следует отметить, что к характеризующим товары элементам относятся, в частности, указание свойств товаров, в том числе носящие хвалебный характер. Так, словесные

элементы «EVEN BETTER» в отношении заявленных товаров указывают на положительные качества и свойства товаров. Таким образом, указанные словесные элементы в силу своего семантического значения носят описательный характер и указывают на свойство товаров 03 класса МКТУ.

Исходя из изложенного, коллегией сделан вывод о том, что у любого хозяйствующего лица может возникнуть необходимость использовать в гражданском обороте обозначение «EVEN BETTER», которое характеризует товары.

Таким образом, основание для признания словесных элементов «EVEN BETTER» в качестве неохраняемых элементов знака по международной регистрации №1388593 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ является обоснованным.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что словесные элементы «EVEN BETTER» в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ являются неохраняемыми элементами знака по международной регистрации на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Заявитель полагает, что знак по международной регистрации №1388593, используемый им при маркировке товаров 03 класса МКТУ, приобрел в их отношении различительную способность. В доказательство данного довода заявителем представлены документы [1, 4-7].

Однако анализ предоставленных документов не позволяет коллегии прийти к выводу о том, что знак «CLINIQUE EVEN BETTER» приобрел различительную способность на территории Российской Федерации до даты приоритета знака по международной регистрации №1388593 в отношении заявителя. Так, представленные документы касаются деятельности по реализации товаров 03 класса МКТУ, осуществляемой ООО «ЭСТЕ ЛАУДЕР

КОМПАНИЗ» (ОГРН 1037730011384). Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, учредителями указанного общества являются компании ЭЛКА САС (Франция) и ЭСТЕ ЛАУДЕР ЮРОП, ИНК. (США), в то время как владельцем знака по международной регистрации является компания Clinique Laboratories, LLC, США. Помимо этого, из представленных документов коллегия не может сделать выводов о длительности, интенсивности использования, территории и объемах реализации товаров, маркированных знаком «CLINIQUE EVEN BETTER». Кроме того, заявителем не предоставлены результаты социологических опросов, позволяющие сделать вывод о степени информированности потребителей о знаке по международной регистрации №1388593 и изготовителе товаров – компании Clinique Laboratories, LLC, США.

Относительно довода возражения о том, что словесное обозначение «CLINIQUE EVEN BETTER GLOW» по российской заявке №2018704824, было признано экспертизой Роспатента полностью охраноспособным, коллегия отмечает то, что данная регистрация касается иного обозначения, делопроизводство по которому велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому знаку.

В отношении довода возражения о том, что российская экспертиза не должна подходить к анализу заявленного обозначения строже, чем экспертиза страны происхождения, коллегия отмечает, что согласно пункту 1 статьи 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 26.12.2018.**