

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.01.2021 возражение Мейк-Ап Арт Косметикс Инк. (корпорация штата Делавэр), США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019706868, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **MAC EYEBROWS BIG BOOST FIBRE GEL** » по заявке №2019706868, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.02.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.03.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ «*мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос*» с указанием словесных элементов «EYEBROWS BIG BOOST FIBRE GEL» в качестве неохраняемых. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ «*препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для*

чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; зубные порошки и пасты».

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящий в состав заявленного обозначения словесные элементы «EYEBROWS BIG BOOST FIBRE GEL» (англ. *брови; большой, значительный, увеличение; способствовать росту, повышать; волокно, ворсинка; гель*, см. <https://translate.google.ru>) в отношении части товаров 03 класса МКТУ «*препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; зубные порошки и пасты*» способны ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, а в отношении остальных заявленных товаров указывают на их вид, свойства, назначение и не подлежат правовой охране.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к наличию различительной способности словесных элементов «MAC EYEBROWS BIG BOOST», вместе с тем заявитель не возражает против исключения из правовой охраны товарного знака словесных элементов «FIBRE GEL» (волокнистый гель).

Как отмечается в возражении, слово «MAC» является аббревиатурой фирменного наименования заявителя, приобрело различительную способность для товаров 03 класса МКТУ и зарегистрировано в качестве товарного знака (товарные знаки по свидетельству №141141 с приоритетом от 19.01.1995 и по свидетельству №691862 с приоритетом от 27.04.2018).

Слово «EYEBROWS» (брови) сам по себе с некоторой вероятностью может рассматриваться в качестве описательного, вместе с тем заявитель не претендует на исключительное право на этот словесный элемент.

Однако словосочетание «EYEBROWS BIG BOOST» в силу многозначности входящих в его состав словесных элементов может быть переведено как «важная поддержка (в основном моральная и материальная; сильное продвижение (идеи, популярности); значительное повышение (роста зарплаты); крупный рост (производительности); мощный импульс, толчок (к чему-либо, например, к падению

курса валюты). При этом слово «BIG BOOST», по мнению заявителя, общеупотребительно в области экономики, имеет определенный подтекст, поэтому может характеризовать косметические продукты только через ассоциации.

Обозначение «EYEBROWS BIG BOOST» интенсивно используется заявителем в качестве средства индивидуализации косметического средства для бровей, представленного на российском рынке, в результате чего приобрело различительную способность и ассоциируется с косметическими средствами именно компании Мейк-Ап Арт Косметикс Инк.

Обозначение «EYEBROWS BIG BOOST FIBRE GEL» было зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в стране происхождения – США, с дискламацией только словесных элементов «EYEBROWS» и «FIBRE GEL».

В связи с изложенным заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019706868 в отношении товаров 03 класса МКТУ «*мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос*» с указанием словосочетания «FIBRE GEL» в качестве неохраняемого элемента.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы:

- Список зарегистрированных товарных знаков с обозначением «MAC» на имя компании Мейк-Ап Арт Косметикс Инк. [1];
- Распечатка страниц из Нового большого англо-русского словаря со значением слов «EYEBROWS», «BIG» и «BOOST», стр. 228, 260, 723 [2];
- Распечатка страниц с сайта <https://context.reverso.net/translation/english-russian/boost> с примерами использования слова «BOOST» [3];
- Распечатка результатов поиска на обозначение «EYEBROWS BIG BOOST» из поискового интернет-ресурса Google [4];
- Распечатка с официального сайта патентного ведомства США со сведениями о регистрации товарного знака «EYE BROWS BIG BOOST FIBRE GEL» с переводом на русский язык некоторых позиций [5].

Необходимо констатировать, что на заседании коллегии, состоявшемся 03.03.2021, коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, не указанные в заключении по результатам экспертизы при вынесении решения, а именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в том числе и для таких товаров 03 класса МКТУ как *«мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, лосьоны для волос»*, в силу наличия в его составе словесных элементов «EYEBROWS» и «FIBRE GEL», указывающих на определенное назначение и свойства товаров.

Присутствующий на заседании коллегии представитель заявителя, надлежащим образом ознакомленный с приведенными дополнительными обстоятельствами, не возражал против приведенных доводов и о переносе рассмотрения возражения, предусмотренном пунктом 45 Правил ППС, не ходатайствовал.

Таким образом, изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными в части.

С учетом даты (19.02.2019) поступления заявки №2019706868 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 требованиями подпункта 3 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 указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 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.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 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.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 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.

Обозначение « **MAC EYEBROWS BIG BOOST**
FIBRE GEL » по заявке №2019706868, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 19.02.2019 для товаров 03 класса МКТУ *«препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты»*,

является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «MAC» является фантазийным, согласно приведенной в возражении информации положен в основу зарегистрированных на имя заявителя товарных знаков «» по свидетельству №141141 с приоритетом от 19.01.1995, «» по свидетельству №691862 с приоритетом от 27.04.2018.

Вместе с тем, иные словесные элементы заявленного обозначения являются лексическими единицами английского языка с определенным смысловым значением (см. англо-русские онлайн словари и переводчики, например, <https://www.lingvolive.com>, <https://www.translate.ru>, <https://translate.academic.ru>).

«EYEBROWS» (или «EYE BROWS») - брови;

«BIG» - большой, крупный, высокий, широкий;

«BOOST» - поддержка, рекламирование; повышение, подъем; добавочное напряжение; поднимать, помогать подняться; помогать, поддерживать, рекламировать; повышать;

«FIBRE» - волокно, волосок, фибра, нить, древесное волокно;

«GEL» - гель.

Словесный элемент «EYEBROWS» (брови) указывает на определенное назначение товаров 03 класса МКТУ, которые представляют собой косметические средства. Представленная заявителем информация из сети Интернет как раз подтверждает указанный тезис, поскольку касается такого выпускаемого заявителем косметического средства как «гель для бровей».

При этом словосочетание «FIBRE GEL» указывает на свойства этой косметической продукции, а именно на то, что она выпускается в виде геля (гель - косметическое желеобразное средство, предназначенное для разных целей, см. Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/153608>) и включает в свой состав волокнистые структуры (фибры), которые должны приклеиваться к волоскам бровей, удлиняя их и добавляя им объем.

Таким образом, указанные словесные элементы «EYEBROWS» и «FIBRE GEL» выступают в качестве характеристики товаров 03 класса МКТУ «косметика», указывая на ее свойства и назначение, что обуславливает вывод об их неохраноспособности согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Для иных заявленных товаров 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты», которые не относятся к косметическим средствам (средства для бровей) и не имеют консистенцию геля, в состав которого входят волокнистые структуры, заявленное обозначение со словесными элементами «EYEBROWS», «FIBRE GEL», является ложным и способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товара и его свойств согласно требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается обозначения «BIG BOOST», то оно может иметь ряд переводов, обусловленных многозначностью входящих в его состав словесных элементов, например, «большой подъем», «крупная поддержка» и т.п. Коллегия не может согласиться с доводом возражения о том, что слово «BOOST» применяется только в экономическом контексте. Так, само по себе слово «BOOST» в английском языке означает «ускорять или усиливать какой-либо процесс», зачастую используется при сопровождении косметической продукции в сочетании с иными словесными

элементами (например, ,).

Вместе с тем при обращении к словарно-справочным источникам информации было установлено, что в целом обозначение «BIG BOOST» является устойчивым словосочетанием в английском языке и переводится как «мощный импульс» (см. например, <https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/big+boost>). Данное

словосочетание носит фантазийный характер, поскольку требует рассуждений и домысливания относительно свойств товара 03 класса МКТУ «косметика».

В этой связи также необходимо принять во внимание, что в США - стране происхождения заявленного обозначения, обозначение «EYE BROWS BIG BOOST FIBRE GEL» было зарегистрировано 18.07.2018 для товара 03 класса МКТУ «косметика» с указанием в качестве неохраняемых элементов слов «EYE BROWS», «FIBRE GEL» [5], т.е. носителями английского языка словосочетание «BIG BOOST» не квалифицируется в качестве описательного элемента.

Таким образом, с учетом всех обстоятельств дела в совокупности, можно сделать вывод, что товарный знак «**MAC EYEBROWS BIG BOOST FIBRE GEL**» по заявке №2019706868 подлежит регистрации в отношении товара 03 класса МКТУ «косметика» с исключением из охраны словесных элементов «EYEBROWS» и «FIBRE GEL».

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.01.2021, изменить решение Роспатента от 31.03.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019706868 с учетом дополнительных оснований.