

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение, поступившее 10.11.2021. Данное возражение подано Гладиловой М.В., г. Челябинск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020752698, при этом установлено следующее.

Заявка №2020752698 на регистрацию словесного товарного знака «MILKGEL» была подана на имя заявителя 23.09.2020 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 03.10.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020752698 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Так, в частности, указывается, что словесные элементы «MILK GEL» в переводе с английского «молочный гель» - студенистая масса, при определенных условиях образующаяся из коллоидных растворов, указывает на вид и свойство (состав) части товаров 03 класса МКТУ (а именно: гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гель для отбеливания зубов). В связи с изложенным, обозначение «MILKGEL» в

отношении упомянутых товаров является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части товаров 03 класса МКТУ, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «MILKGEL» - единое фантазийное слово, не делящееся на отдельные элементы. Заявленное обозначение выполнено в одной стилистике: одним шрифтом, цветом, регистром, алфавитом и размером букв. Все слоги легко произносятся на одном дыхании: [милкджэл]. Слово воспринимается целиком, как фантазийное. Для его деления у потребителя нет никаких предпосылок. Отсутствие семантического значения можно подтвердить, обратившись к многочисленным словарям;

- если все же рассматривать обозначение по элементам, то заявитель считает, что “Milk gel / Молочный гель” является несуществующим термином, который не имеет какого-либо толкования. В представленных экспертизой словарях нет ссылок на словосочетание «Milk gel / Молочный гель»;

- приведенное экспертизой определение (студенистая масса, при определенных условиях образующаяся из коллоидных растворов) трактует только слово “гель”. Достоверного толкования словосочетания “молочный гель” экспертизой дано не было и не найдено заявителем;

- всего лишь 5% населения Российской Федерации владеет английским языком. Таким образом, большей части населения значения словесного элемента «MILKGEL» не является знакомым.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 27.04.2021 по заявке № 2020752698;

2. Ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 23.06.2021 по заявке № 2020752698;

3. Решение Роспатента от 03.10.2021 по заявке № 2020752698.

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 30.11.2021, были выдвинуты новые основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно, было указано, что оно не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на вид, свойства, состав части товаров 03 класса МКТУ (см. (<http://izumishop.ru/products/el-molochko-dlya-snyatiya-makiyazha-cosrx-low-ph-first-cleansing-milk-gel-150ml>, [https://www.ozon.ru/product/gel-molochko-dlya-snyatiya-makiyazha-bcl-aha-moist-cleansing-gel-milk-135-ml-161596255/?\\_bctx=CAMQirHiDg&sh=aCu4zMwB](https://www.ozon.ru/product/gel-molochko-dlya-snyatiya-makiyazha-bcl-aha-moist-cleansing-gel-milk-135-ml-161596255/?_bctx=CAMQirHiDg&sh=aCu4zMwB), [До даты заседания коллегии заявителем были представлены дополнения к возражению, согласно которым выражено мнение о фантазийности заявленного обозначения по отношению к товарам 03 класса МКТУ «лаки для ногтей; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями».](https://www.ozon.ru/product/dove-molochko-gel-dlya-tonkih-volos-obem-ivosstanovlenie-190-ml-184263062/?asb=B%252Fc0m%252FNvNPdJWK3KYvPdI7NjrMBOuHGT9iCmB1Wacx8%253D&sh=wKIUh_x-))</a>). Заявитель ходатайствовал о переносе заседания коллегии на более поздний срок в связи с необходимостью представить пояснения по новым основаниям для отказа в регистрации.</p></div><div data-bbox=)

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

С учетом даты подачи (23.09.2020) заявки №2020752698 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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, 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. 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.

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

Заявленное обозначение «MILKGEL» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно скорректированному заявителем перечню правая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «лаки для ногтей; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями».

Для того, чтобы понять соответствует ли обозначение требованиям пунктов 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать семантику заявленного обозначения и те виды товаров, в отношении которых испрашивается предоставление ему правовой охраны.

Анализ словарей основных европейских языков (см. [www.multitrans.ru](http://www.multitrans.ru)) показал отсутствие лексического значения у словесного элемента «MILKGEL». Вместе с тем, данное обстоятельство не является безусловным основанием для квалификации обозначения в качестве фантазийного.

Очевидно, что данное обозначение «MILKGEL», несмотря на слитное написание и выполнение буквами одного регистра, образовано путем простого соединения слов английского алфавита «milk» и «gel», прочно вошедших в обиход российского потребителя и хорошо ему знакомых в результате их частой встречаемости при маркировке соответствующих товаров.

Как было указано выше, на заседании коллегии, состоявшемся 30.11.2021, были выдвинуты основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно, было указано, что согласно вышеприведенной информации из сети Интернет на рынке представлены следующие товары: «First Cleansing **Milk Gel**», который обозначается на русском языке как гель-молочко для снятия макияжа, «АНА Moist cleansing **gel milk**», переводящийся для потребителя как очищающее и увлажняющее гель-молочко для снятия макияжа товар, именуемый как «DOVE **Milk gel**» и переводящийся как молочко-гель «DOVE». В связи с чем, обозначение «MILK GEL» представляет собой определенный вид

товара – «гель-молочко». Следует согласиться с заявителем в том, что обозначение «MILK GEL», переводящееся, согласно приведенным ссылкам, как «гель – молочко», является неправдоподобным указанием на вид, а также состав, консистенцию товаров 03 класса МКТУ («лаки для ногтей; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями»), указанных в скорректированном заявителем перечне. В связи с изложенным, основание для отказа в регистрации заявленного обозначения, выдвинутое на коллегии, состоявшейся 30.11.2021, снимается.

Вместе с тем, как было указано в заключении по результатам экспертизы, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «MILK» и «GEL» имеют перевод с английского на русский язык. Так, согласно словарям основным европейских языков (см. [www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru)):

Milk – молоко, молочный;

Gel – гель, гелеобразный, гелевый.

При этом, гель – это студенистое состояние вещества, обладающее некоторыми свойствами твердых тел (способность сохранять форму, прочность, упругость) (см. [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru), Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина.- М: Русский язык, 1998).

Необходимо отметить, что данные сочетания слов «MILK GEL» активно применяется в сфере ногтевого сервиса различными лицами в отношении геля, придающего ногтям молочный окрас ([https://market.yandex.ru/product--gel-universe-profession-gel-kamufliroiushchii-dlia-narashchivaniia-i-modelirovaniia-nogtei-m](https://market.yandex.ru/product--gel-modeliruiushchii-planet-nails-liquid-gel-milk-molochnyi-10-ml/101525019190?text=%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&cpc=SYrcDRWSwpJJfBzGfRVDeOgHiGAHtGPCuYYV27t7fu9GtoK_s4SVvIt6xcvWU-glvRD3r3_WvPBurHVPmbz5NaTC2bvVpa8DpSI2YjdkCPL7hRKPqEFPUIjOH9YC7OubVQojsAhXpwXG_FT27fRPH-eEFYLS TGnoXKTIqlM9mSBRNddz9K1tg%2C%2C&sku=101525019190&do-waremd5=rLBfJ6AVfmos5Lx61-M-jw&cpa=1&nid=17439435, <a href=)

ilk-gel-molochnyi-20g/965119087?text=%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&cpc=SYrcDRWSwpJSqIZMVN7SwoGSiozS8kgVPXXUbyqbT2-OjLQaPn4qCBcT\_nynVjaj8kocs81eWCqpo0V8FxCi5KrIxMs4UXqZXTgQG7gifv3od3qSbvPhg0u53fPq-x7bAcmWnnHC2kRtNZ22sP-rlYJLEIp6WY6K7AYYaXeTAukzMp9W2rDIYA%2C%2C&sku=101329787994&do-waremd5=Rplzf-1mE2rDfSDUgAd AEA&cpa=1&nid=17439435, [https://market.yandex.ru/product--grattol-acryl-gel-milk-akrigel-kamu fli-azh-molochnyi-30-ml/979436102?text=%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&cpc=SYrcDRWSwpI\\_cGIzVsfRiQM5orU3G8IEkjO-9TLbRzaw-\\_dvGboQgNDFUo8Z1VYo\\_6nzUNCAYdh8088R81kYhrRyEpjCiQATZCIBQtoH192cLxJDC0EL1dPQKPNj--FZ0ewAjwIhdQky6I0KuLOhNygHg3v5bA4CkvzzSVKCVfmhduEBnQkekQ%2C%2C&sku=101345672929&do-waremd5=KzHnFjSij3IT5Rf-KaDww&cpa=1&nid=17439435](https://market.yandex.ru/product--grattol-acryl-gel-milk-akrigel-kamu-fli-azh-molochnyi-30-ml/979436102?text=%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&cpc=SYrcDRWSwpI_cGIzVsfRiQM5orU3G8IEkjO-9TLbRzaw-_dvGboQgNDFUo8Z1VYo_6nzUNCAYdh8088R81kYhrRyEpjCiQATZCIBQtoH192cLxJDC0EL1dPQKPNj--FZ0ewAjwIhdQky6I0KuLOhNygHg3v5bA4CkvzzSVKCVfmhduEBnQkekQ%2C%2C&sku=101345672929&do-waremd5=KzHnFjSij3IT5Rf-KaDww&cpa=1&nid=17439435)).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что релевантной группе потребителей известно применение обозначения «milk gel» в качестве средства для ухода за ногтями. Таким образом, довод заявителя о том, рядовому потребителю может быть не понятен смысл обозначения «MILKGEL» является неубедительным. При этом, простое объединение данных слов «MILK» и «GEL» в одно слово не приводит к выводу о его фантазийности.

Коллегия усматривает, что в отношении товаров 03 класса МКТУ «лаки для ногтей; препараты для ухода за ногтями» заявленное обозначение будет напрямую указывать на вид товара (гель), обладающего определенными характеристиками (придающий молочный окрас), в связи с чем заявленное обозначение для данных видов товаров не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается также в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для

удаления лаков». Коллегии не удалось выявить информацию о том, что в ногтевом сервисе присутствуют препараты для удаления лаков на гелевой основе. Вместе с тем, как установлено выше, обозначение «MILK GEL» используется в отношении конкретного вида товаров – для гелей, наносимых на ногти с целью придания им определенного цвета, следовательно, в отношении иных видов товаров, в частности, предназначенных для удаления лаков, данное обозначение будет являться ложным относительно вида товара и его назначения. В связи с изложенным, заявленное обозначение в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для удаления лаков» не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у коллегии нет оснований для отмены решения Роспатента.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.11.2021, оставить в силе решение Роспатента от 03.10.2021.**