

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 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 12.11.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Люкс-Визаж», Республика Беларусь (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020748996, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака по заявке №2020748996 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 27.08.2020 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 09.07.2021 о государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящие в состав заявленного обозначения буквы «XXL» (являющиеся общепринятым сокращением от слов Extra Extra Large, которые в переводе с английского языка означают очень-очень большой – см., например, <https://www.acronymfinder.com/XXL.html>, Универсальный англо-русский словарь), не обладают различительной способностью, так как являются общепринятым сокращением и указывают на назначение товаров.

Кроме этого, в заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение представляет собой упаковку для туши, которая обусловлена исключительно функциональным назначением, в связи с чем форма упаковки признана не обладающей различительной способностью.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано с указанием букв «XXL» и формы упаковки в качестве неохраняемых элементов. Также экспертиза сообщает, что на основании абзаца 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака при условии представления содержащихся в соответствующих документах фактических сведений, доказывающих приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате его длительного, интенсивного использования до даты подачи заявки для конкретных товаров (услуг), указанных в заявке.

К доказательствам, подтверждающим приобретение данным заявленным обозначением различительной способности в результате его использования, относятся содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности использования обозначения; об интенсивности его использования и территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, или оказания услуг, сопровождаемых заявленным обозначением; об объемах затрат на рекламу, длительности и интенсивности рекламы товаров, маркированных заявленным обозначением, или услуг, при оказании которых размещается заявленное обозначение; о степени информированности потребителей о заявленном

обозначении и изготовителе маркированных им товаров или исполнителе услуг, при оказании которых размещается заявленное обозначение, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах или услугах, сопровождаемых заявленным обозначением; иные сведения.

Заявителем данные фактические сведения представлены не были, в связи с чем экспертиза не может признать доводы заявителя убедительными в части того, что обозначение обладает различительной способностью, включая все входящие в него элементы.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему.

- заявленное обозначение, включающее элемент «XXL», приобрело различительную способность на территории Российской Федерации по отношению к товарам 03-го класса МКТУ, указанным в заявке, поскольку активно используется в деятельности заявителя, связанной с производством и реализацией продуктов косметических на протяжении многих лет до даты подачи заявки на товарный знак и по настоящее время. В подтверждение сказанного прилагаем к настоящему возражению материалы, доказывающие приобретение заявленным обозначением, включающим элемент «XXL», различительной способности в результате его многолетнего использования на всей территории Российской Федерации, показывающие, в том числе, широкую географию и объёмы продаж продукции компании-заявителя в крупнейших городах Российской Федерации до даты подачи заявки. Данные материалы свидетельствуют о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность и фактически выполняет функции товарного знака по отношению к заявленным товарам 03-го класса МКТУ, относящимся к продуктам косметическим;

- заявитель ООО «Люкс-Визаж» — крупнейший белорусский производитель декоративной косметики, основана в 2001 году и в настоящее время является одним из лидеров на белорусском косметическом рынке. Многие продукты заявителя, в

том числе тушь «XXL» стали бестселлерами и пользуются широкой популярностью как среди простых потребителей, любителей макияжа, так и известных бьюти-блогеров и визажистов, соответствующие материалы прилагаем к настоящему письму. Продукция ООО «Люкс-Визаж», в том числе маркированная элементом «XXL», широко востребована в Беларуси, России, Украине, Азербайджане, Армении, Грузии, странах Центральной Азии, а также пользуется спросом в странах Европейского Союза и Ближнего Востока, США, Канаде, Китае, Вьетнаме;

- по отношению к заявленному перечню товаров, элемент «XXL» носит фантазийный характер, вызывает в сознании потребителя представление о товарах через ассоциации, таким обозначениям, согласно «Рекомендациям по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений» (утверждены приказом Роспатента от 23.03.01 №39), может быть предоставлена правовая охрана. Толкование смысла элемента «XXL» по отношению к продуктам косметическим, в частности туши для ресниц, требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различными. Например: размер тубы, объем содержимого, размер кисточки, эффект от использования и т. д.;

- поскольку заявленное обозначение, включающее фантазийный элемент «XXL», приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования для заявленных товаров, относящихся к продуктам косметическим, воспринимается потребителем на территории Российской Федерации как узнаваемый товарный знак организации-заявителя, ему согласно подпункту 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К возражению приложены материалы, подтверждающие различительную способность обозначения «XXL».

Заявителем был уточнен объем притязаний следующим образом: выражена просьба зарегистрировать товарный знак для следующих товаров 03 класса МКТУ –

средства косметические, а именно тушь для ресниц с указанием элемента «XXL» в качестве охраняемого.

Также в дополнение к возражению было представлено письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2020748996 от имени компании Л'Ореаль, Париж.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (27.08.2020) 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 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 ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной

способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак



, в состав которого входят словесный элемент «LUXVISAGE» и буквенный элемент «XXL».

Государственная регистрация товарного знака испрашивается с учетом уточненного на коллегии перечня в отношении товаров 03 класса МКТУ – средства косметические, а именно тушь для ресниц.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «XXL» является общепринятым сокращением от слов Extra Extra Large, которые в переводе с английского языка означают очень-очень большой, см., например <https://www.multitran.com>, при этом XXL представляет собой и известен российским потребителям как буквенный код одежды, соответствующий определённым линейным параметрам человеческого тела либо его частей, для которого (которых) предназначена данная деталь одежды.

Однако, следует отметить, что обозначение «XXL» не указывает прямо на вид, свойства, назначение или на какие-либо иные характеристики товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, поскольку для косметических товаров 03 класса МКТУ является скорее ассоциативным обозначением, которое требует определенных рассуждений и домысливания, нежели описательным.

Указанный вывод о наличии у элемента «XXL» различительной способности в отношении косметических товаров 03 класса МКТУ уже был сделан ранее

Роспатентом, что подтверждается предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №813842, в состав которого входит элемент «XXL», не выведенный из охраны.

При этом следует отметить, что правообладатель указанной международной регистрации – компания Л'ОРЕАЛЬ, 14 рю Руаяль, 75008 Париж, Франция предоставила заявителю согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2020748996, так как не заинтересована в дальнейшем использовании словесного элемента «XXL» в отношении туши для ресниц на российском рынке, а следовательно, в использовании международной регистрации №813842 на территории Российской Федерации, что не приведет к введению потребителя в заблуждение и подтверждается оригиналом письменного согласия, приложенного к материалам возражения.

Кроме того, коллегией приняты во внимание представленные заявителем материалы о приобретении элементом «XXL» дополнительной различительной способности в результате длительного и интенсивного использования в отношении туши для ресниц.

Указанное подтверждается сведениями об объемах продаж туши под обозначением «XXL», начиная с 2009 года (согласно справке за период с 21.07.2009 по 27.08.2020 реализация туши для ресниц LUXVISAGE XXL на территории Российской Федерации составила 6 534 256 шт. на сумму 431 628 010,33 российских рублей) и территории распространения этих продаж по всем регионам Российской Федерации, товарно-транспортными накладными на поставку указанных товаров, отзывами покупателей в открытых источниках сети интернет, затратами на рекламную продукцию, договорами на создание рекламных роликов, изображениями различной рекламной продукции с заявленным обозначением, в том числе в сети интернет и другими сведениями. Также представлены сведения об объемах реализации туши в республиках Беларусь и Казахстан. Продукция торговой марки «LUXVISAGE», в том числе тушь под обозначением «XXL», широко представлена в известных розничных сетях Российской Федерации, таких как

«Улыбка Радуги»; «Подружка»; «Золотое Яблоко»; «Элизе»; «ЭльСити»; «Впрок»; «Хозяйка»; «Оптима»; «Эконом»; «Марафет»; «Парфюм Лидер»; «Рада»; «Мозаика»; «Семь дней»; «СуперМаг»; «Новэкс»; «Lamel»; «Семь Я»; «Золушка»; «Аллея»; «Bonjour»; «Десяточка»; «Калина»; «Милый Дом»; «Егоза»; «Файтро» и пр., а также на популярных маркетплейсах Озон, Вайлдберриз, ЯндексМаркет, Сбермегамаркет и др.

Вышеуказанные документы свидетельствуют о том, что элемент «XXL» в составе заявленного обозначения, действительно, использовался именно заявителем, причем значительно ранее даты подачи рассматриваемой заявки, для индивидуализации производимых им товаров, в результате чего данный буквенный элемент приобрел еще и дополнительную различительную способность в отношении приведенных выше товаров 03 класса МКТУ в соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не имеет каких-либо оснований для признания буквенного элемента «XXL» не обладающим различительной способностью, характеризующим приведенные в заявке товары.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания этого словесного элемента неохранным элементом, не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается изображения формы упаковки товара, входящего в состав заявленного обозначения, то указанная форма не обладает различительной способностью, так как представляет собой реалистическое изображение товара, обусловлена исключительно его свойствами и функциональным назначением, как справедливо указано экспертизой, и является неохранным элементом заявленного комбинированного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается в возражении.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием в качестве неохранным элемента изображения формы упаковки товара.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.11.2021, изменить решение Роспатента от 09.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020748996.