

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 30.04.2020 №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 19.07.2024, поданное ООО «Вектор Дистрибьюшн», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023711220 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «EYETATTOO» по заявке №2023711220, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.02.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.05.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное словесное обозначение «EYETATTOO» (в переводе с англ. – «тату глаз», татуировка глазного яблока - вид бодимодификации, заключающийся в введении под склеру глаза красителей / см. <https://ru.wikipedia.org/>) не обладает различительной способностью, в силу своего смыслового значения ассоциативно указывает на назначение товаров, в связи с чем для части товаров 03 класса МКТУ (а именно: «красители косметические; краски для тела косметические; хна [краситель косметический]; басма

[краситель косметический]») является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а применительно к остальной части заявленных товаров 03 класса МКТУ, не отвечающих этим требованиям, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Экспертизой также было отмечено, что согласно словарно-справочной литературе, заявленное обозначение «EYETATTOO» состоит из словесных элементов: «EYE» в переводе с английского языка на русский означает «глаз, рисунок в форме глаза»; «TATTOO» в переводе с английского языка на русский означает «татуировка, татуаж».

Семантическое значение слов «EYE» и «TATTOO» хорошо известны среднему российскому потребителю, в связи с чем, в целом и не привносит иного значения, отличного от указания на назначение товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил следующие доводы относительно решения Роспатента:

- приведенная в решении Роспатента ссылка на ресурс «Википедия», не является правомерной, поскольку такая информация может быть внесена и отредактирована каждым желающим, в связи с чем не является объективной;

- перевод слова «EYETATTOO» является вольным, не подтвержден данными из открытых источников, ни одни из доступных словарей не дает такого перевода;

- материалы энциклопедии «Википедия» не содержат статей по предмету «EYETATTO» и даже «тату глаз»;

- приведенные в решении интернет – источники, не содержат перевода данного экспертизы, а также определения обозначения «EYETATTO»;

- заявленные товары 03 класса МКТУ ни прямо, ни косвенно не относятся к татуировкам и не используются в тату - индустрии, следовательно, не могут указывать на свойства и назначение товаров;

- в косметической продукции нет понятия «татуировки для глаз», данное сочетание не используется ни одним из производителей, оно не распространено среди широкого круга потребителей;

- данный довод подтверждается практикой регистраций обозначений, включающих в себя словесный элемент «tattoo» в слитном написании, «FUNTATTOO» (св-во № 1004533), «TATTOREVIVE» (св-во № 786963), «STARTATTOO» (св-во № 750067), зарегистрированные в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- кроме того, не был признан вводящим в заблуждение товарный знак «МАТТ ТАТТОО» (м.р. 1570531) в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- экспертиза обобщает, что семантическое значение слов «EYE» и «TATTOO» хорошо известны среднему российскому потребителю, в связи с чем, в целом и не приносит иного значения, отличного от указания на назначение товаров, что является личным мнением эксперта, носящим субъективный характер, не подтвержденный объективными результатами исследований и опросов;

- продукция с использованием обозначения «EYETATTO» производится и реализуется заявителем на протяжении длительного времени;

- потребители высоко оценивают продукцию «EYETATTO» оставляя положительные отзывы;

- выпускаемая заявителем продукция под заявленным обозначением не имеет никакого отношения к татуировкам на глазах, татуировкам глаз, татуировкам в целом;

- заявленное обозначение в отношении производимых товаров является фантазийным, не вводит потребителя в заблуждение.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Заявителем к материалам возражения представлены следующие материалы:

- скриншоты сервиса <https://academic.ru/> (1);

- скриншоты Википедии (2);

- скриншоты журнала Voice (3);

- скриншот Pinterest (4);

- скриншоты интернет-магазинов (5).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.02.2023) поступления заявки №2023711220 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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, в частности, 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.

Заявленное обозначение по заявке №2023711220 представляет собой словесное обозначение «EYETATOO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что словесный элемент «EYETATOO» является сложносоставным, в состав которого включены знакомые потребителям и распространенные лексические единицы английского языка «EYE» и «TATOO».

Согласно словарно-справочным источникам информации (<https://translate.yandex.ru/>) в переводе с английского языка на русский язык словесный элемент «EYE» имеет значение «глаз, рисунок в форме глаза», словесный элемент «TATOO» - «татуировка, татуаж».

Таким образом, с учетом вышеуказанных смысловых значений словесных элементов, входящих в состав заявленного обозначения, коллегия пришла к выводу о том, что словесный элемент «EYETATOO» воспринимается потребителями в значении «татуировка глаз или татуаж глаз». Следует отметить, что общедоступные интернет-источники (<https://permanent-makeup.ru>, <https://juliapermanent.ru> и т.д.) дают четкую трактовку обозначению «татуаж глаз (перманентный макияж глаз) – это косметологическая процедура, во время которой в кожу на веках вводится специальный краситель». Процедура предназначена для решения ряда вопросов, связанных с внешним видом глаз: визуально подчеркнуть разрез, слегка «распахнуть взгляд» и т.д.

Помимо прочего, коллегия особо отмечает, что перманентный макияж глаз с каждым годом становится все популярнее, его преимущества выбирают все больше и больше женщин, в этой связи невозможно согласиться с мнением заявителя о фантазийности заявленного обозначения «EYETATOO» и отсутствии информации о процедуре татуажа глаз.

Вышеизложенная информация позволяет коллегии прийти к выводу о том, что заявленное обозначение «EYETATOO» для заявленных товаров 03 класса МКТУ «красители косметические; краски для тела косметические», которые могут применяться при процедуре татуажа глаз, является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку непосредственно указывает на назначение этих товаров. Таким образом, указанные товары 03 класса МКТУ, маркированные обозначением «EYETATOO», должны быть свободны в гражданском обороте и не причинять вред

другим хозяйствующим субъектам, ущемляя их права.

В отношении иных товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, «амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для сменных диффузоров эфирных масел; ароматизаторы для электронных диффузоров эфирных масел; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; бальзамы для волос; бальзамы для губ; бальзамы для ухода за лицом; блески для губ; блески для ногтей; блески для тела; вата для косметических целей; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вещества ароматические для ароматизатора; вода ароматическая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; воски для кожи; гели для бритья; гели для бровей; гели для волос; гели для душа; гели для кожи увлажняющие; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гели для ресниц; гели для укладки волос; гели для умывания; гель для отбеливания зубов; гель для лица увлажняющий; гель для рук увлажняющий; глиттеры для ногтей; грим; дезодоранты для человека или животных; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; жидкие подводки для глаз; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; карандаши для бровей; карандаши для ресниц; карандаши косметические; кондиционеры для волос; кремы для кожи; кремы для отбеливания кожи; кремы косметические; кремы на основе эфирных масел для использования в ароматерапии; кремы тональные; кремы тональные жидкие; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; маски листовые для косметических целей; маски с паровым нагревом одноразовые, не для медицинских целей; масла для парфюмерии; масла косметические; масла эфирные; масла эфирные для использования в ароматерапии; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молочко туалетное очищающее; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла жидкие для рук; мыла кусковые туалетные; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; накладки для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; наклейки для создания двойного века; ногти искусственные; одеколон; палетки для макияжа, содержащие косметические средства; палетки теней для век; палитры теней для век; палочки ароматические; пасты зубные;

патчи для глаз гелевые косметические; пеналы для губной помады; пены для ванн; пены для бритья; пены для душа; подводки для глаз косметические; полоски отбеливающие для зубов; помада губная; помада губная жидкая; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для спринцевания в целях личной гигиены или дезодорации [туалетные принадлежности]; препараты для тонирования бровей; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; пудра для макияжа; расплавы восковые [ароматизирующие препараты]; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; свечи массажные для косметических целей; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; спреи охлаждающие для косметических целей; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для чистки зубов; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства увлажняющие для кожи для косметических целей; средства фитокосметические; сыворотки для косметических целей; тампоны ватные для косметических целей; тени для бровей; тени для век; терпены [эфирные масла]; тоники для косметических целей; тушь для ресниц; фитили, пропитанные ароматизаторами для ароматизации помещений; чай для ванн для косметических целей; шампуни; шампуни сухие; штампы косметические, заполненные; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия];

эссенции эфирные; эссенция мятная [эфирное масло]», которые не имеют отношения к татуажу глаз и не применяются при проведении данной процедуры, заявленное обозначение «EYETATOO» не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку будет порождать в сознании потребителя представления об определенном назначении товаров, которое не соответствует действительности.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 03 класса МКТУ, так как подпадает под действие пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель ссылается на приобретенную различительную способность заявленного обозначения. Действительно, положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые в результате длительного и активного использования заявителем при маркировке производимой им продукции и / или оказании услуг стали ассоциироваться у потребителей исключительно с данным лицом.

Представленные к материалам возражения интернет ссылки с сайта WILDBERRIES (5) о продвижении косметической продукции, маркированной обозначением «EYETATOO», датированы после даты приоритета заявленного обозначения, в силу чего не могут быть приняты во внимание. Кроме того, данную продукцию невозможно сопоставить с заявителем, объемом продаваемой продукции и территорией распространения. Иных документальных документов о реализации товаров и доведения ее до потребителей с целью узнаваемости и ассоциации с заявителем, в материалах возражения не представлено. В силу чего коллегия не может утверждать, что обозначение «EYETATOO» стало известно среди потребителей на российском рынке как товар, произведенный заявителем.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не представлено сведений об объемах производства и реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результат социологических опросов.

Резюмируя вышеизложенное, у коллегии нет оснований для вывода о том, что обозначение «EYETATOO» в результате его длительного и активного использования в

отношении испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ стало ассоциироваться у потребителей с ООО «Вектор Дистрибьюшн» как с производителем данных товаров.

Относительно регистраций товарных знаков, приведенных по тексту возражения, коллегия указывает, что делопроизводство в административном органе по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств конкретного дела. При этом правомерность предоставления правовой охраны иным обозначениям не является предметом спора в настоящем деле.

Кроме того, приводя подобные ссылки, заявитель не представил доказательств идентичности фактических обстоятельств рассматриваемого дела и обстоятельств регистрации выявленных им обозначений (товарных знаков).

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 22.05.2024.