

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 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 14.09.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Солинг Бьюти», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021734596, при этом установила следующее.

Обозначение «Biogénie.» по заявке №2021734596, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.06.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 10 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.11.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение

не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное на регистрацию обозначение «Biogenie» воспроизводит наименование французской компании «BIOGENIE», Biogenie International, 135 Rte de Bordeaux, 16400 Couronne, France (см., <https://www.biogenie-cosmetique.fr/fr/>), производящей товары/услуги, однородные заявленным, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя (ООО «Солинг Бьюти») будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров/услуг на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заявителем представлен скан копии письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания).

Тем не менее, экспертиза не может снять основание, препятствующее регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотренное пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку заявителем не представлены документы, подтверждающие наличие производственных связей между лицом, широко используемым обозначением для индивидуализации товаров и услуг, и заявителем (товарные накладные, договоры поставки, договоры о рекламе и др.). Также, отсутствуют документы, подтверждающие, что заявитель является официальным представителем указанного выше лица на территории России.

В возражении, поступившем 14.09.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.11.2022. Доводы возражения сводятся к следующему:

- на указанном в заключении по результатам экспертизы сайте <https://www.biogenie-cosmetique.fr/fr> содержится информация о том, что компания Biogenie International осуществляет деятельность на территории Франции;

- сам сайт находится во французской доменной зоне, которая не относится к Российской Федерации, а вся информация на нем изложена исключительно на английском и французском языках, которые не являются официальными языками в Российской Федерации;

- сайт не содержит ни одного упоминания о том, что компания каким-либо образом связана с Российской Федерацией, имеет клиентов в Российской Федерации, производит товары для российского рынка или российских потребителей;

- указанное в совокупности позволяет сделать вывод о том, что компания действует исключительно на территории Франции и к Российской Федерации никакого отношения не имеет, а, следовательно, исключается возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 3, 10 классов МКТУ и лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ;

- кроме того, заявитель обратился к компании Biogenie International, 135 Rte de Bordeaux, 16400 Couronne, France, и запросил письменное разрешение на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака и его использование в отношении товаров и услуг 03, 10 и 35 классов МКТУ;

- в результате переговоров компания Biogenie International, France, предоставила письмо-согласие заявителю на регистрацию обозначения по заявке №2021734596 в отношении испрашиваемых товаров и услуг.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 15.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021734596.

В корреспонденции, поступившей 18.01.2023, заявителем было представлено письмо-согласие от компании Biogenie International, France, с переводом на русский язык (1).

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


С учетом даты подачи (04.06.2021) заявки №2021734596 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 по заявке №2021734596 представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «Biogenie», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Шрифт в обозначении стилизован под рукописный. Словесный элемент снизу подчеркнут линией. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для следующих товаров и услуг:

03 класс МКТУ - продукты косметические и туалетные не лечебные; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вода мицеллярная; воски для кожи кремы для кожи; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла косметические; молочко туалетное; наборы косметические; накладки для глаз гелевые косметические патчи для глаз гелевые косметические; препараты для

бритья; препараты для ванн косметические; препараты для осветления кожи; препараты для удаления макияжа; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; средства для загара косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства фитокосметические; тампоны ватные для косметических целей; экстракты растительные для косметических целей;

10 класс МКТУ - приборы и инструменты медицинские; приборы для массажа; аппаратура физиотерапевтическая; приборы для косметического массажа;

35 класс МКТУ - продажа оптовая медицинских принадлежностей; продажа розничная медицинских принадлежностей; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов.

Довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров/лица, оказывающего услуги, базируется на сведениях из сети Интернет (<https://www.biogenie-cosmetique.fr/fr/>).

Указанный Интернет источник содержит информацию о существовании на территории Франции компании, специализирующейся на производстве косметических товаров, отличительная часть фирменного наименования которой совпадает со словесным элементом заявленного обозначения - Biogenie International, 135 Rte de Bordeaux, 16400 Couronne France.

На основании указанной информации экспертизой был сделан вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Однако указанная Интернет-ссылка является иностранным сайтом, информация на котором приведена на французском и английском языках и

размещена в иностранном сегменте сети Интернет (сайт находится во французской доменной зоне «.fr»). Поскольку значительная часть российских потребителей не владеет иностранными языками, указанная Интернет-ссылка не может рассматриваться как общедоступный среднему российскому потребителю информационный источник.

Также необходимо отметить, что коллегия не располагает информацией о присутствии на российском рынке продукции компании Biogenie International, France, до даты подачи заявки №2021734596.

Кроме того, заявителем представлено письмо (1), в котором компания Biogenie International, 135 Rte de Bordeaux, 16400 Couronne, France, выразила согласие на регистрацию обозначения по заявке №2021734596 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всего испрашиваемого перечня товаров и услуг 03, 10, 35 классов МКТУ и использовании его на территории Российской Федерации.

В связи с изложенным основания для применения к заявленному обозначению положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют. Следовательно, товарный знак по заявке №2021734596 может быть зарегистрирован в объеме всего заявленного перечня товаров и услуг 03, 10, 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.09.2023, отменить решение Роспатента от 15.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021734596.