

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.04.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Скитон, Инк., Соединённые Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020708646, при этом установлено следующее.

Обозначение **BBL** по заявке №2020708646, поданной 21.02.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 10 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.06.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020708646 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса ввиду нижеследующего.

Заявленное обозначение «BVL» представляет собой сочетание согласных букв, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения, вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 20.04.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель Sciton, Inc. (Скитон, Инк.) – это частная компания, которая основана в 1997 году и производит передовые лазеры и аппараты широкополосного импульсного света для профессионалов всего мира;

- официальным эксклюзивным представителем компании заявителя в России, Казахстане, Белоруссии, Узбекистане и ряде стран СНГ является компания Sciton Russia. На территории Российской Федерации Sciton Russia действует в лице ООО «УМА»;

- заявленным обозначением «BVL» компания Sciton, Inc. маркирует систему (модуль) высокоинтенсивного широкополосного света для удаления сосудистой патологии, доброкачественных пигментных новообразований, лечения акне. Данная продукция подпадает соотносится с заявленными товарами 10 класса МКТУ *«аппаратура для подачи медицинского света для медицинского применения и лечения различных кожных заболеваний»*;

- согласно официальному письму ООО «УМА» в период с 2017 года по 2021 года на территории Российской Федерации было реализовано продукции, маркируемой товарным знаком «BVL», на общую сумму 154 546 265 рублей, что доказывает активное и продолжительное использование товарного знака «BVL» и, соответственно, приобретение им высокой различительной способности в кругу определенных потребителей (косметологов, а также людей, которые пользуются услугами косметологов);

- информация о товарах и услугах, маркированных заявленным обозначением, широко представлена ООО «УМА» в сети Интернет, в том числе на страницах ООО «УМА» в наиболее популярных социальных сетях <https://www.instagram.com/umaesthetic/>, <https://www.facebook.com/umaestheticmoscow/>, <https://vk.com/umaesthetic>;

- по запросу «BBL» в наиболее популярной поисковой интернет-системе Yandex, найдено один миллион интернет-страниц с информацией об услугах и продукции под обозначением «BBL», эксклюзивным дистрибьютором которой на территории Российской Федерации является ООО «УМА»;

- товары и услуги под обозначением «BBL» активно обсуждаются потребителями на интернет-форумах;

- компания Sciton, Inc. на постоянной основе принимает участие в выставке InterCharm, которая проводится в Москве в Крокус Экспо. Также компания Sciton, Inc. в 2019 году принимала участие в UMA User Summit (встреча отечественных и зарубежных специалистов в области эстетической медицины, пользователей самой расширяемой в мире лазерной и световой платформы Joule);

- согласно информации, полученной от компании Sciton, Inc., по состоянию на 21 февраля 2020 года, то есть до даты подачи заявленного обозначения, по всему миру было реализовано продукции, маркируемой заявленным обозначением «BBL» на общую сумму в 166 миллионов долларов США, что, безусловно, подтверждает широкую известность и популярность данной продукции по всему миру;

- возможность регистрации товарного знака «BBL» по заявке № 2020708646 свидетельствует факт предоставления ему правовой охраны в стране происхождения заявителя, США (регистрация № 6056233). Необходимо отметить, что Патентное ведомство США также проводит экспертизу на предмет соответствия заявленных обозначений абсолютным основаниям для отказа в регистрации и оно зарегистрировало аналогичный товарный знак (регистрация №6056233), что, безусловно, подтверждает приобретение им высокой различительной способности на территории США;

- высокая различительная способность заявленного обозначения «BBL» по заявке на товарный знак № 2020708646 также подтверждается регистрацией данного товарного знака в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а именно в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Киргизской Республики. Копии свидетельств о регистрации товарного знака «BBL» в данных странах в отношении идентичного перечня товаров 10 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020708646 в отношении заявленного перечня товаров 10 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем в материалы дела были представлены следующие материалы:

1. Декларации от ООО «УМА» - официального дистрибьютера компания Sciton, Inc.;

2. Декларации российских компаний об использовании продукции компания Sciton, Inc., маркированной обозначением «BVL» с 2017- 2020гг.;

3. Выборка договоров поставки товаров в период с августа по ноябрь 2019 г. и приложения к ним;

4. Выборка договоров поставки товаров, заключенных в марте 2020г., в июле 2020г., в сентябре 2020 г.;

5. Договор от 2019г. на оказание рекламных услуг (размещение рекламно-информационных материалов в журнале «Облик. Esthetic guide»);

6. Публикации в СМИ;

7. Скриншоты интернет-страниц <https://www.instagram.com/umaesthetic/>, <https://www.facebook.com/umaestheticmoscow/>, <https://vk.com/umaesthetic>;

8. Распечатки из сети Интернет;

9. Отзывы потребителей с интернет-форума <https://otzovik.com> и <https://irecommend.ru/>;

10. Выборка договоров на участие в выставках, конкурсах, конгрессах, заключенных в марте 2019, июне 2019, августе 2019г., сентябре 2019г., январе 2020, феврале 2020г.;

11. Выборка договоров на участие в выставках, конкурсах, конгрессах, заключенных в мае 2020г., в августе 2020г., в октябре 2020г.;

12. Фотографии с выставок, конференций, конкурсов;

13. Социологическое исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в июне 2022 года, по вопросу определения уровня известности обозначения «BVL».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.02.2020) поступления заявки № 2020708646 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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.

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

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 35 Правил 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2020708646 заявлено

обозначение **BBL** выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ *«аппаратура для подачи медицинского света для медицинского применения и лечения различных кожных заболеваний»*.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Рассматриваемое обозначение представляет собой буквосочетание, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения, в связи с чем не обладает различительной способностью, а поскольку оно состоит

исключительно из неохраноспособного элемента «BVL», ему не может быть предоставлена правовая охрана.

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса неохраняемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности заявителем были представлены материалы, анализ которых показал следующее.

Заявитель – это американская компания Скитон, Инк., которая является производителем лазеров и аппаратов широкополостного импульсного действия, используемого в медицинских целях, тем самым соотносятся с товарами 10 класса МКТУ, представляющими собой медицинское оборудование.

Вместе с тем, заявителем не представлена соответствующая разрешительная документация (регистрационное удостоверение на медицинское изделие, сертификат соответствия продукции, декларация о соответствии), которая могла бы свидетельствовать о том, что заявитель, действительно, является производителем товаров 10 класса МКТУ.

При этом следует отметить, что согласно пункту 4 статьи 38 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №48, ст.6724; 2013, №48, ст.6165; 2015, №1, ст.85, №27, ст.3951; 2017, №31, ст.4765) на территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

В представленной декларации [1] ООО «УМА» сообщает, что является официальным дистрибьютером американской компании Скитон, Инк. (заявителя), и в период с 2017 год по 2021 год данным обществом было реализовано продукции под обозначением «BVL» на сумму 154 546 265 рублей.

Между тем, возражение не содержит документального подтверждения (например, международный контракт, соглашение), что ООО «УМА», действительно, является официальным дистрибьютером заявителя, а также фактического подтверждения осуществления реализации товаров 10 класса МКТУ, маркированных заявленным обозначением, с 2017 года.

Что касается декларации российских компаний [2], в которых содержится информация об использовании продукции компания Sciton, Inc., маркированной обозначением «BBL» с 2017, 2018 гг., то материалы возражения также не содержат фактического подтверждения данного довода.

Представленные договоры поставки [3, 4], заключенные ООО «УМА» с российскими компаниями и индивидуальными предпринимателями, датированы, только начиная с августа 2019 года, то есть незадолго до даты (21.02.2020) подачи заявки (договоры [3]), либо датированы мартом, июлем, сентябрем 2020 г., то есть относятся к периоду после даты (21.02.2020) подачи заявки. При этом в представленных договорах и приложениях к ним отсутствует указание на то, что изготовителем товара является американская компания Скитон, Инк. В спецификациях и технических условиях (приложения к данным договорам) поставляемый товар имеет другие наименования «Sciton BBL'S (BBL broadband pulsed light system)», «BBL broadband pulsed light module».

К договору на размещение рекламных материалов в журнале «Облик. Esthetic guide» [5] не приложены сами рекламные материалы и макеты, в связи с чем не представляется возможным оценить какая информация была опубликована, кроме того дата выхода журнала 27.09.2019, то есть относится к периоду незадолго до даты (21.02.2020) подачи заявки.

Что касается представленных публикации в СМИ [6], то в журнале «СовершенствоProfi» за февраль 2020 года говорится об обозначении «BBL», как об инновационной технологии, в то время как медицинское оборудование имеет другую маркировку, а именно «ClearV», или «Halo», или «diVa»; в рекламном буклете отсутствует дата публикации, что не позволяет соотнести с датой подачи заявки, кроме того содержит иные обозначения, а именно комбинированное обозначение, включающее



помимо буквенного элемента, изобразительные элементы, а также словесный элемент «HERO».

Распечатки из сети Интернет [7, 8. 9] не содержат даты, когда была опубликована информация о заявителе и производимой продукции, маркированной заявленным обозначением, либо содержат информацию об обозначении «BBL», как о технологии (фототерапия), которая проводится на аппарате Joule, либо используется обозначение «BBL HERO», «Sciton BBL».

Представленные договоры на участие в выставках, конкурсах, конгрессах заключены незадолго до даты подачи заявки (договоры [10]), либо относятся к периоду после даты подачи заявки [11], при этом к договорам не приложены дизайн-макеты стендовых конструкций выставочных экспозиций; графические материалы (баннеры, растяжки), которые размещаются организаторами мероприятий; рекламная продукция, которая предлагается посетителям; рекламный ролик, транслируемый перед началом торжественной церемонии в рамках конкурсов.

Что касается договора, заключенного между ООО «ЭкспоКластер» и ООО «УМА», на участие в выставке «Интершарм 2019», Москва, к которому приложен дизайн-макет выставочного стенда, то на конструкции содержится другое обозначение, а именно «УМА».

Представленные фотографии [12] содержат другие обозначения - «BBL HERO», выполненное стандартным шрифтом, (словесное), комбинированное обозначение «BBL HERO», включающее изобразительные элементы, комбинированное обозначение «Forever Young BBL», включающее изобразительные элементы, «BBL broadband light», т.е. имеющих ряд существенных отличий от заявленного буквенного обозначения, выполненного стандартным шрифтом.

Относительно довода заявителя, касающегося того, что обозначению «BBL» предоставлена правовая охрана в стране происхождения заявителя - США (регистрация № 6056233), а также в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Киргизской Республики, следует отметить, что при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия руководствуется национальным законодательством.

Что касается представленного исследования, проведенного фондом ВЦИОМ [13], то коллегия отмечает следующее.

Согласно описанию исследования количество опрошенных составило 350 человек.

Между тем, к данному исследованию не приложена методология и методика проведения данного исследования, которая устанавливала бы, что данное количество респондентов является достаточным для признания полученных результатов точными и надежными.

При этом коллегия отмечает, что согласно методологии и методике, используемой Лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦН РАН, 400 человек – это минимум, рекомендуемый с социологической точки зрения объем выборки респондентов при проведении социологического исследования.

Кроме того, согласно описанию исследования целевая группа состояла из жителей в возрасте 18 лет и старше, работающих косметологами в крупных клиниках / салонах с лазерными процедурами.

Вместе с тем, на вопрос «Вспомните, пожалуйста, когда Вы узнали о лазерном медицинском оборудовании для косметических процедур «BBL»?».

65% респондентов ответили на указанный вопрос «менее 5 лет назад», 34 % респондентов ответили «5-10 лет назад».

Таким образом, респонденты, которым на дату (2022 год) проведения опроса было 18 лет, не могли являться работающими косметологами в клиниках и салонах и, следовательно, полученные данные не могут быть надежными и точными.

Следует также отметить, что результаты социологического исследования [13] не содержат сведений о том, что российские потребители знают медицинское оборудование для косметических процедур «BBL», как оборудование, производимое заявителем – американской компанией Скитон, Инк., а также данных, иллюстрирующих с какого конкретно времени заявленное обозначение использовалось заявителем, что могло бы свидетельствовать о фактической узнаваемости данного обозначения.

Таким образом, результаты социологического исследования [13], не содержат сведений, опровергающих вывод коллегии об отсутствии различительной способности заявленного обозначения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия считает, что нет оснований полагать, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования в отношении товаров 10 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, самим заявителем и, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 20.06.2021.**