

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 14.09.2023, поданное компанией GUERLAIN, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1704608.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «**BLACKBEE HONEY REPAIR**» по международной регистрации №1704608 с конвенционным приоритетом от 13.06.2022, произведенной Международным Бюро ВОИС 10.11.2022 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 01 и 03 классов МКТУ:

01 - Chemical substances and ingredients as part of the composition of cosmetic products. (Химические вещества и ингредиенты в составе косметической продукции).

03 - Cosmetics for skin, body, face, nail and hair care; creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and hands for cosmetic use. (Косметика для ухода за кожей, телом, лицом, ногтями и волосами; кремы, молочко, лосьоны, гели и порошки для лица, тела и рук косметического назначения).

Роспатентом 05.07.2023 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1704608 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для решения Роспатента явилось предварительное решение об отказе, мотивированное несоответствием обозначения требованиям пунктов 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение полностью состоит из неохраноспособных элементов, характеризующих товары, прямо указывающих на состав/свойства и назначение товаров, и которые для товаров, имеющих иной состав, являются ложным указанием на свойства этих товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы:

- заявленное обозначение «BLACKBEE HONEY REPAIR» состоит из трех словесных элементов, выполненных заглавными буквами английского алфавита: слово «REPAIR» означает «ремонт», «восстановление», применительно к косметическим средствам это слово может быть переведено как «восстанавливающий уход», при этом заявитель согласен, что данный элемент сам по себе указывает на назначение заявленных товаров и не может являться предметом самостоятельной правовой охраны в силу требований пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса; словесный элемент «HONEY» переводится на русский язык как «мед», соответственно, данный элемент может быть воспринят в качестве указания на состав сырья и/или активный ингредиент заявленных товаров. Таким образом, данный элемент тоже сам по себе не может являться предметом самостоятельной правовой охраны для маркировки заявленных товаров ввиду несоответствия требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса; начальный словесный элемент заявленного обозначения «BLACKBEE» отсутствует в лексиконе каких-либо языков. Даже если исходить из того, что это слитно написанные слова «BLACKBEE» (англ. «черная пчела»), данное обозначение обладает фантазийным характером в отношении всех и любых заявленных товаров;

- ингредиентом косметических средств являются не пчелы, а продукты пчеловодства, так же, как изображение коровы или товарные знаки со словами

«коровка», «корова» для мороженого и кондитерских изделий лишь намекают, что в составе продуктов есть молоко, слово «BEE» (пчела) или его аналоги в других языках намекают, что товары содержат в своем составе мед либо иные продукты пчеловодства;

- обращение к Государственному реестру товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации показывает большое число регистраций со словом «BEE» и/ или «ПЧЕЛА», что доказывает неправомерность позиции экспертизы по настоящей заявке: «ПЧЕЛА И МУРАВЕЙ» по свидетельству №378377 для

товаров 03, 05, 32 классов МКТУ; «<sup>ПЧЕЛА – ЭТО
одноразовый шприц</sup>» по свидетельству №444468 для товаров и услуг 03, 05, 44 классов МКТУ; «<sup>КОРОЛЕВСКАЯ
ПЧЕЛА</sup>» по свидетельству

№528870 для товаров и услуг 03, 35, 44 классов МКТУ; «<sup>Волшебная
пчела</sup>» по

свидетельству №558003 для товаров 03 класса МКТУ; «<sup>Lucky
Bee</sup>» по свидетельству №484183, в частности, для товаров 01 – 05 классов МКТУ;

«^{Lucky Bee}» по свидетельству №484184, в частности, для товаров 03- 05 классов МКТУ; «^{БЫСТРО И ЧИСТО!}» по свидетельству №517914, в частности, для товаров 01-05

классов МКТУ; «<sup>Пчела-Золото
Bee-Gold</sup>» по свидетельству №803599 для товаров и услуг

03, 37 классов МКТУ; «^{Little Bee}» по свидетельству №820805, в частности, для

товаров 03 класса МКТУ; « **FABERLIC BEE ROYAL** » по свидетельству №875016 для товаров и услуг 03, 05, 44 классов и т.п. регистрации.

- обозначение «**BLACKBEE HONEY REPAIR**» в целом носит фантазийный характер, что позволяет ему получить правовую охрану при условии дискламации неохраноспособных элементов «**HONEY REPAIR**».

В подтверждение своей позиции заявитель также ссылается на сложившуюся судебную арбитражную практику по аналогичным категориям дел, где указано, что при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения различных положений статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать ассоциативные связи современного среднего российского потребителя:

постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу № СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу № СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу № СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу № СИП-383/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 30.05.2016 № 300-КГ16-4512 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.03.2016 по делу № СИП-311/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 19.07.2016 № 300-ЭС16-8048 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу № СИП-415/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.06.2017 № 300-ЭС17-6394 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.03.2018 по делу № СИП-384/2017 и др.).

Заявитель обращает внимание на то, что заявленное обозначение «**BLACKBEE HONEY REPAIR**» продолжает серию его товарных знаков, включающих либо словесный элемент «**BEE**», либо тождественный элемент «**BLACKBEE**» (международные регистрации №1419241, №1315534, №1379046, №1549908, №1582723, №1582978, №1597326, при этом все вышеуказанные

товарные знаки зарегистрированы без указания о дискламации элементов «BEE» и/ или «BLACKBEE».

В возражении отмечено, что изображение пчелы является символом компании Guerlain с 1853 года, оно наносится на все товары и упаковки, а также на рекламные материалы.

Также указано, что заявителем разработана уникальная технология Blackbee Repair с прополисом для укрепления кожи, коррекции морщин и сглаживания недостатков кожи, восстановления баланса комбинированной, жирной и чувствительной кожи.

Заявитель подчеркивает, что, принимая во внимание, что Роспатент уже предоставил правовую охрану товарному знаку заявителя «BLACKBEE REPAIR TECHNOLOGY» с тождественным элементом «BLACKBEE» по международной регистрации №1419241 в отношении совпадающих товаров 01 и 03 классов, и этот товарный знак не был предметом возражений со стороны третьих лиц, Роспатент не вправе принимать какое-либо иное решение в отношении заявленного обозначения «BLACKBEE HONEY REPAIR», содержащего тот же самый элемент.

Ссылаясь на статью 6 quinqueies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которая является неотъемлемой частью правовой системы Российской Федерации, где указано, что каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, заявитель отмечает, что заявленное обозначение надлежащим образом зарегистрировано в стране происхождения - Франции, а также на территории стран Европейского Союза.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, заявитель еще раз отмечает, что ранее Роспатент неоднократно предоставлял правовую охрану товарным знакам заявителя с элементами «BEE» и «BLACKBEE». В силу того, что данные элементы не являются описательными в отношении заявленных товаров, они не могут быть и

ложными или способными вводить в заблуждение потребителя относительно свойств товаров.

Тем не менее, на стадии экспертизы настоящей заявки заявитель выразил готовность ограничить объем своих притязаний следующим образом, чтобы полностью исключить возможность введения в заблуждение потребителей:

01 - Chemical substances and ingredients based on products of beekeeping as part of the composition of cosmetic products (Химические вещества и ингредиенты на основе продуктов пчеловодства для применения в составе косметических средств);

03 - Cosmetics for skin, body, face, nail and hair care; creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and hands for cosmetic use, all aforesaid goods contain products of beekeeping (Косметические средства для ухода за кожей, телом, лицом, ногтями и волосами; кремы, молочко, лосьоны, гели и пудра для лица, тела и рук, предназначенные для использования в косметических целях, все вышеперечисленные товары содержат продукты пчеловодства).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1704608 в отношении всех заявленных товаров без предоставления самостоятельной правовой охраны элементам «HONEY, REPAIR».

К возражению приложены следующие материалы:

- копия обжалуемого решения от 05.07.2023 и копия предварительного решения от 29.03.2023;
- словарная выписка в отношении слов «repair», «honey», «black», «bee»;
- копия решения о предоставлении правовой охраны в России международному знаку № 1419241;
- копия регистрации № 4876674 заявленного обозначения во Франции с переводом на русский язык;
- копии официальных публикаций о других товарных знаках с элементом «BEE»;

- общедоступная информация о деятельности заявителя по защите пчел;
- общедоступная информация о продукции заявителя на основе собственной технологии Blackbee Repair.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (13.06.2022) международной регистрации №1704608 правовая база для оценки охраноспособности знака 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(3) 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.

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

В соответствии с пунктом 3(1) 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 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.

Как указано выше, знак **«BLACKBEE HONEY REPAIR»** по международной регистрации №1704608 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявленное обозначение состоит из единиц, принадлежащих лексике английского языка, и в заявлении сочетании может быть переведено как «Восстановление (восстанавливающий уход) медом черной пчелы» («black bee» - черная пчела; «honey» - мед, патока; «repair» - исправление/восстановление/затечивание, см. толковый онлайн словарь английского языка <https://www.multitran.com>).

Заявитель не оспаривает неохраноспособность элементов заявленного обозначения «HONEY» и «REPAIR», отмечая, что эти словесные элементы прямо указывают на назначение и состав сырья или активный ингредиент заявленных товаров.

Вместе с тем, коллегия не может согласиться с утверждением заявителя о том, что начальный словесный элемент заявленного обозначения «BLACKBEE» (черная пчела) обладает фантастическим характером в отношении заявленных товаров 01, 03 классов МКТУ.

При обращении к информации в сети Интернет было установлено, что Черная пчела или *Apis Mellifera Mellifera* — это исконно британская медоносная пчела. После утраты большей части естественной среды обитания — лесов и лугов с дикими цветами — черная пчела оказалась на грани исчезновения. Только в последние годы были предприняты усилия по защите черной пчелы в специальных заповедниках на юго-западе Англии (см. <https://brexport.uk/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8/black-bee-honey/?cn-reloaded=1>).

На земном шаре насчитывается более 730 видов пчел необычного черного цвета. Их группирование производится по территориальному признаку. Объем вырабатываемого меда зависит не от размера особи, а от породы насекомого. Существует три породы пчел с черным или черно – коричневым брюшком: общественные, медоносные и обыкновенные.

Черная пчела — это популярный представитель отдельного вида распространенных насекомых. Но со временем их численность стала резко снижаться, поэтому они были зарегистрированы как редкий вымирающий тип (см. <https://dompchel.ru/pchely/raznovidnosti/chernaya>).

Мед является продуктом пчеловодства, обладающим целебными и восстанавливающими свойствами для организма человека. В составе косметических средств мед применяется как увлажняющий и питательный ингредиент, благотворно воздействующий не только на кожу лица и тела, но и на волосы. В косметических средствах мед обозначается как *Miel* и *Honey*. Кроме кремов, сывороток и эссенций, он применяется в средствах для массажа и всевозможных масках (см. <https://skin.ru/ingredient/mjod/>).

В данном случае, словесный элемент «BLACKBEE» является указанием на то, что продукт пчеловодства (*honey* - мед) получен от черной пчелы, при этом слитное написание слова «BLACKBEE» не влияет на его смысловое значение.

В свете указанного, коллегия не подвергает сомнению довод заявителя относительно того, что ингредиентом косметических средств являются не пчелы, а продукты пчеловодства. Соответственно, примеры регистраций товарных

знаков, включающих изображение пчелы или слова «ПЧЕЛА», «BEE», в том числе, международные регистрации заявителя со словесными элементами «BEE», «BLACKBEE», не могут служить доводом в защиту предоставления правовой охраны обозначению «BLACKBEE HONEY REPAIR», в контексте которого прямо указывается именно на происхождение продукта пчеловодства, используемого в косметических средствах, которые производит заявитель под этим обозначением.

Таким образом, заявленное обозначение «BLACKBEE HONEY REPAIR» представляет собой прямое указание на назначение (восстанавливающий уход) и состав (мед черной пчелы), определяющий свойства заявленных товаров 01, 03 классов МКТУ, поскольку создает устойчивую ассоциативную связь между этими товарами и их свойствами: вещества и ингредиенты на основе продуктов пчеловодства, в данном случае меда черной пчелы, и косметические товары, обладающие восстанавливающими свойствами, в состав которых входит мед черной пчелы.

Соответственно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 01 класса (Химические вещества и ингредиенты на основе продуктов пчеловодства для применения в составе косметических средств) и 03 класса (Косметические средства для ухода за кожей, телом, лицом, ногтями и волосами; кремы, молочко, лосьоны, гели и пудра для лица, тела и рук, предназначенные для использования в косметических целях, все вышеперечисленные товары содержат продукты пчеловодства) следует признать убедительным.

В связи с тем, что заявитель ограничил заявленный перечень товаров 01 и 03 классов МКТУ, указав, что все заявленные товары содержат в своем составе продукты пчеловодства, а именно, мед черной пчелы, коллегия снимает доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Оценивая все обстоятельства дела в совокупности, вывод о несоответствии знака по международной регистрации №1704608 требованиям пунктов 1(3) статьи 1483 Кодекса, ввиду доминирования неохраноспособных элементов обозначения, характеризующих заявленные товары 01 и 03 классов МКТУ, следует признать обоснованным.

Ссылка заявителя на судебные акты, принятые по результатам рассмотрения споров по иным товарным знакам и обозначениям, не могут выступать в качестве убедительного мотива в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку указанные решения принимались при других фактических обстоятельствах и в иной правовой ситуации.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.09.2023, оставить в силе решение Роспатента от 05.07.2023.