

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) [далее – Правила ППС], рассмотрела возражение, поступившее 13.03.2025, поданное компанией «NAOS», Франция (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 21.11.2024 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1437393 в отношении части товаров 03, всех товаров 05 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1437393, произведенной Международным Бюро ВОИС 11.09.2018, на имя заявителя испрашивается в отношении товаров 03, 05, услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Дата территориального расширения на Российскую Федерацию - 19.10.2023 г.

Знак по международной регистрации № 1437393 представляет собой словесное обозначение: « PIGMENTBIO ».

Решение Роспатента от 21.11.2024 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1437393 в отношении части товаров 03, всех товаров 05 классов МКТУ мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента от 21.11.2024 было принято на основании предварительного отказа от 13.03.2024. При анализе заявленного знака экспертиза руководствовалась пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса. На экспертизу представлен

словесный знак «PIGMENTBIO» в отношении товаров 03, 05 и услуг 44 классов МКТУ, образованный из двух словесных элементов «PIGMENT» и «BIO» (с английского языка на русский язык «PIGMENT» имеет перевод – «пигмент, краситель, краска, красящее вещество»; «BIO» имеет перевод – «био, биологический»). Согласно информации из сети Интернет «биологические пигменты» – это окрашенные вещества, входящие в состав тканей организмов. Цвет пигментов определяется наличием в их молекулах хромофорных групп, избирательно поглощающих свет в определённой части видимого спектра солнечного света. Биологические пигменты выполняют множество функций, например: определяют окраску организмов, важную для их приспособления к внешней среде; защищают организм от ультрафиолетового излучения солнца; принимают участие в фотохимических процессах; участвуют в переносе кислорода к тканям и тканевом дыхании. Таким образом, принимая во внимание приведенный выше перевод и перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана, экспертиза делает вывод о том, что знак «PIGMENTBIO» не обладает различительной способностью, может характеризовать товары 03, все товары 05 классов МКТУ, указывая на их свойства и назначение на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В представленных дополнительных материалах, на товарах знак выполнен в сочетании со словесным элементом «BIODERMA», кроме того, в знак добавлены изобразительные или прочие словесные элементы. В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса знаку по международной регистрации № 1437393 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении заявленного перечня товаров 03 (части), всех товаров 05 классов МКТУ.

В поступившем 13.03.2025 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.11.2024. Доводы возражения сведены к следующему:

- заявителю непонятно, чем отличаются товары 03 класса МКТУ «*perfumery; essential oils; deodorants for personal use*» («*изделия парфюмерные; масла эфирные; дезодоранты для личного пользования*»), в отношении которых предоставлена правовая охрана, от оставшихся товаров 03 и 05 классов МКТУ, так все товары не относятся к красителям или красящим веществам;

- изобретенное слово «PIGMENTBIO» не является описательным по отношению к оспариваемым товарам. Для того, чтобы сформулировать описательную характеристику обозначения по отношению к товарам, требуются дополнительные рассуждения, домысливания;
- на регистрацию заявляется изобретенное слово «PIGMENTBIO», состоящее из словесных элементов «PIGMENT» и «BIO» (значения слов приведены с указанием на словари);
- фантазийное обозначение «PIGMENTBIO» не используется другими производителями, в том числе производителями однородных товаров, что свидетельствует об его оригинальном характере;
- в заявленном перечне отсутствуют пигменты и красители, кроме того, заявитель просил уточнить перечень товаров: «*except cosmetic dyes*» (за исключением, косметических красителей);
- в Российской Федерации зарегистрировано достаточно большое количество товарных знаков, в состав которых входит элемент «BIO» (в том числе, принадлежащие заявителю товарный знак «BIODERMA» и серия товарных знаков «HYDRABIO», «REGEBIO», «CICABIO», «SENSIBIO»). Каждый из входящих в серию товарных знаков предназначен для решения конкретной дерматологической проблемы;
- на сайте заявителя указано: «все косметические средства и БАД демонстрируют принцип биологического миметизма - подражания природным механизмам, протекающим в коже»;
- заявленный знак «PIGMENTBIO» является еще одним входящим в серию товарных знаков заявителя «HYDRABIO», «REGEBIO», «CICABIO», «SENSIBIO» с элементом «BIO», образованным по аналогичному принципу и предназначенным для маркировки товаров, которые способствуют осветлению кожи, помогают уменьшить пигментные пятна, выровнять тон кожи, то есть для лечения и ухода за кожей с гиперпигментацией;
- на всю продукцию под товарным знаком «PIGMENTBIO» получены свидетельства о государственной регистрации продукции;

- на имя заявителя зарегистрирована серия товарных знаков со словесным элементом «BIO». Товарный знак «PIGMENTBIO» воспринимается потребителями как продолжение серии зарегистрированных товарных знаков заявителя;
- заявитель указывает на соблюдение принципа законных ожиданий;
- изобретенное обозначение «PIGMENTBIO» в целом не может быть отнесено к обозначениям, указывающим на свойства, либо назначение заявленных товаров;
- учитывая тот факт, что в перечне заявленных товаров отсутствуют пигменты, красители, товары не могут использоваться для окраски волос, кожи, а предназначены для ухода за кожей с гиперпигментацией и представляют собой препараты, способствующие снизить проявление данной проблемы, заявитель убежден, что рядовому потребителю без дополнительных рассуждений смысл обозначения «PIGMENTBIO» не понятен;
- в основе продуктов, маркированных обозначением «PIGMENTBIO», лежат технологии «LUMIREVEAL» - это запатентованная комбинация активных ингредиентов, которая регулирует биологические механизмы, вызывающие появление темных пятен, с эффектом осветления кожи и оптимальной профилактикой избыточной пигментации;
- заявитель был создан в 1977 г. На протяжении 40 лет ученые компании «NAOS» создали и запатентовали более 70 уникальных формул, в состав которых входят активные компоненты контролируемого происхождения, на их основе производится огромное количество средств, которые могут решить те или иные проблемы с кожей;
- сегодня лаборатории компании в разных форматах - через филиалы, торговые точки, партнерские исследовательские центры, университеты и сотрудничество с частными компаниями - присутствуют почти в 100 странах. На российском рынке, продукция компании существует более 40 лет, представительство компании находится в Москве, филиалы в разных частях России. Российское представительство ООО «НАОС ВОСТОК» зарегистрировано в 2017 г.;
- на сайте заявителя в рубрике «пигментация» представлены продукты, маркированные обозначением «PIGMENTBIO»: осветляющая сыворотка,

осветляющий и восстанавливающий ночной крем, осветляющий дневной крем с фильтрами SPF;

- на российском рынке продукция под товарным знаком «PIGMENTBIO» появилась в 2022 году. По сведениям московского представительства компании в России по состоянию на 2023 г. реализовано около 149 497 единиц продукции, маркированной обозначением «PIGMENTBIO» (ссылки на сайты сети Интернет приведены);

- большая часть товаров «PIGMENTBIO» реализуется через аптечные сети, которые предъявляют высокие требования к наличию сертификатов соответствия;

- обозначению «PIGMENTBIO» уже предоставлена правовая охрана в большом количестве государств, таких как: Бахрейн, Чили, Чехия, Египет, Венгрия, Индия, Иран, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Испания, Судан, Тунис, Турция, Великобритания.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1437393 в отношении всех заявленных товаров товаров 03 и 05 классов МКТУ с уточнением *«except cosmetic dyes / за исключением косметических красителей»*.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела были приложены следующие материалы:

- копии запросов обозначения «PIGMENTBIO» в поисковых системах Интернет – (1);

- несколько примеров информации в Интернет, касательно продаж средств под товарным знаком «PIGMENTBIO» в Российской Федерации, приведенных в возражении в виде ссылок – (2);

- копии свидетельств о государственной регистрации продукции – (3);

- информация из ЕГРЮЛ в отношении ООО «НАОС ВОСТОК» - дочерней компании заявителя – (4);

- каталог продукции «BIODERMA» – (5);

- копии УПД (универсальных передаточных документов), подтверждающие присутствие на российском рынке товаров, маркированных товарными знаками, образующими серию, в том числе товарным знаком «PIGMENTBIO» – (6);

- справка по реализации продукции заявителя за период 2022-2025 гг., в том числе в отношении продукции, маркируемой заявленным знаком «PIGMENTBIO» – (7).

На заседании коллегии, состоявшемся 25.06.2025, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, предусмотренные пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации № 1437393 ввиду своего смыслового значения способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара 03 класса МКТУ «*cosmetic preparations for slimming*» («косметические средства для похудения»). Основание: пункт 45 Правил ППС. Заявитель исключил указанную позицию из заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ и отказался от представления аргументированной позиции, о чем имеется отметка в протоколе заседания коллегии.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 13.03.2025, коллегия установила следующее.

С учетом даты территориального расширения (19.10.2023) на территорию Российской Федерации знака международной регистрации № 1437393 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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 символами и 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 соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

Знак по международной регистрации № 1437393 представляет собой словесное обозначение «**PIGMENTBIO**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно возражению испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1437393 в отношении товаров 03 класса МКТУ

«wipes impregnated with make-up removing preparations; cosmetic preparations for whitening the skin; cosmetic preparations for cleansing the skin; cosmetic preparations for tanning and sun protection; depilatory products; bioecological living environment (preparations) promoting the development of skin cells (for cosmetic use)» («салфетки, пропитанные средствами для снятия макияжа; косметические средства для отбеливания кожи; косметические средства для очищения кожи; косметические средства для загара и защиты от солнца; средства для депиляции; биоэкологическая среда обитания (препараты), способствующие развитию клеток кожи (для косметического применения)»), товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical products; dietetic substances for medical and non-medical use produced by organic farming or made from goods produced by organic farming; food and nutritional supplements for human beings produced by organic farming or made from goods produced by organic farming; sanitary products for medical purposes; dermatological pharmaceutical products; bioecological living environment (preparations) promoting the development of skin cells (for pharmaceutical use)» («фармацевтическая продукция; диетические субстанции для медицинского и немедицинского применения, произведенные в органическом сельском хозяйстве или изготовленные из товаров, произведенных в органическом сельском хозяйстве; продукты питания и пищевые добавки для людей, произведенные в органическом сельском хозяйстве или изготовленные из товаров, произведенных в органическом сельском хозяйстве; гигиенические средства медицинского назначения; дерматологическая фармацевтическая продукция; биоэкологическая среда обитания (препараты) способствует развитию клеток кожи (для фармацевтического применения)» с указанием для всех товаров формулировки: «excerpt cosmetic dyes / за исключением косметических красителей».

В решении Роспатента от 21.11.2024, основанном на предварительном отказе от 13.03.2024, экспертизой указано на описательный характер заявленного знака по международной регистрации № 1437393.

В отношении несоответствия заявленного знака по международной регистрации № 1437393 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявленный знак «PIGMENTBIO» образован из слов «PIGMENT» и «BIO», имеющих следующие значения в переводе на русский язык: «пигмент, краситель, краска, красящее вещество»; «BIO» имеет перевод – «био, биологический». См. электронный словарь: <https://translate.academic.ru/>.

Пигмент - это красящее вещество, которое придаёт материалам определённый цвет. Также пигментом называют окрашенное вещество в организме, участвующее в

его жизнедеятельности и придающее цвет коже, волосам, чешуе, цветкам, листьям. Выделяют натуральные и искусственные пигменты. Среди натуральных — минеральные (на основе горных пород) и органические (полученные из растений и других живых организмов). Пигменты имеют широкое применение, в том числе и для производства косметических препаратов и др. См. электронные словари: ru.wikipedia.org, <https://bigenc.ru/>.

С учетом вышеуказанных смысловых значений слов «PIGMENT» и «BIO», заявленный знак способен прямым образом, без домысливания в целом восприниматься как «биологический пигмент, биологическая краска или краситель», что указывает на свойство, характеристику заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ, поскольку все они способны содержать в своем составе красители, пигменты и т.п. Ограничение заявленного перечня товаров 03 и 05 классов МКТУ формулировкой *«except cosmetic dyes / за исключением косметических красителей»* не приводит к иным выводам коллегии, поскольку семантика слов, составляющих заявленный знак, очевидна и не требует домысливания.

Анализ документов, представленных заявителем, показал следующее.

Материалы (1) представляют собой копии запросов обозначения «PIGMENTBIO» в поисковых системах Интернет и не содержат конкретного указания на дату, сопоставимую с датой приоритета. Примеры информации в Интернет (2), касательно продаж средств под товарным знаком «PIGMENTBIO» в Российской Федерации, приведенных в возражении в виде ссылок, не подтверждены фактическими документами (чеки, договоры и т.д.). Копии свидетельств о государственной регистрации продукции (3), каталог продукции (5) касаются продукции заявителя и, в отсутствие иных доказательств, не могут быть положены в основу выводов коллегии о приобретенной различительной способности заявленного знака.

Распечатка ЕГРЮЛ (4) в отношении ООО «НАОС ВОСТОК» представляет собой общие сведения о дочерней компании заявителя.

Копии универсальных передаточных документов (6) касаются продукции заявителя, маркируемой знаком «PIGMENTBIO». Справка (7) по реализации продукции заявителя за период 2022-2025 гг. касается продукции, маркируемой

знаком «PIGMENTBIO», и не подтверждена фактическими доказательствами по реализации продукции по разным городам и регионам Российской Федерации.

Данных об интенсивной рекламе, социологических исследований в материалы административного дела не представлено.

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что знак по международной регистрации № 1437393 приобрел различительную способность и является средством индивидуализации товаров 03 и 05 классов МКТУ заявителя.

Наличие прав у заявителя на знаки в других странах не дает оснований для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1437393 на территории Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» от 20.03.1883 «условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством».

В связи с вышеуказанным, решение Роспатента от 21.11.2024 о несоответствии знака по международной регистрации № 1437393 требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Представленное 26.06.2025 обращение от заявителя содержит просьбу об отклонении настоящего заключения коллегии и по своей сути повторяет ранее изложенную позицию в возражении. Указанное обращение к каким-либо иным фактическим обстоятельствам не приводит.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.03.2025, оставить в силе решение Роспатента от 21.11.2024.