

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 19.03.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СИБПРИБОР», г. Иркутск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016730717, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016730717 подано 19.08.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «**добавки минеральные пищевые, добавки пищевые, добавки витаминные, добавки к пище биологически активные**».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**БИОЧАГА**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.12.2017 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, указывает на вид, состав и свойства товаров, поскольку представляет собой сложносоставное слово, состоящее из элементов «БИО» («био» – сокр. от «биологический» - обозначает использование природных

веществ или живых организмов для чего-либо или наличие таковых в составе продукта) и «ЧАГА» («чага» - гриб семейства тутовых, который паразитирует на стволах взрослых деревьев, обычно берез).

В заключении по результатам экспертизы также указано, что заявленное обозначение используется различными производителями для маркировки однородных товаров и приведены ссылки на сайты <http://biochaga.ru>, <http://altailife.ru>, http://magazinrav.ru/grib_chaga_kupit, где размещена такая информация.

Экспертиза также отметила, что заявителем не представлены материалы, подтверждающие приобретенную различительную способность заявленного обозначения в результате его использования.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.03.2018, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака и привел следующие доводы в обоснование своей позиции:

- ссылки, приведенные в заключении по результатам экспертизы, касаются реализации экстракта гриба Чаги, а не производства пищевых добавок;
- заявленное обозначение не может не обладать различительной способностью, поскольку не относится к какой-либо категории подобных обозначений;
- семантическое значение сложносоставного слова «БИОЧАГА» не связано с маркируемыми товарами и вызывает в сознании потребителя только лишь ассоциации с производимыми товарами, поскольку для понимания того, что под этим обозначением производятся пищевые добавки различного вида, потребителю необходимы дополнительные рассуждения, домысливания и т.д.;
- заявитель с 2008 года занимается производством натуральных природных продуктов, в том числе пищевых добавок различного вида, указанных в перечне заявки, и их реализацией на территории Российской Федерации, в частности в Иркутской области, экспортирует их во многие страны мира, участвует в международных выставках и т.п.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

1) копии документов, полученных от ФИПС и представленных заявителем в процессе переписки по заявке №2016730717;

2) документы, подтверждающие приобретение различительной способности заявленным обозначением «БИОЧАГА»:

- свидетельство о государственной регистрации биологически активной добавки «БИОЧАГА» [1];

- экспертное заключение, выданное Федеральным центром гигиены и эпидемиологии на биологически активную добавку «БИОЧАГА» на имя ООО «СИБПРИБОР», при регистрации БАД в 2014 г. [2];

- коммерческий контракт № 2/2016 от 27.04.2016, заключенный между ООО «СИБПРИБОР» и ДОО «АЗЕКО» (Сербия), на поставку биологически активной добавки «БИОЧАГА» [3];

- соглашение о партнерстве № KG/2017/03/01 от 01.03.2016, заключенное между ООО «СИБПРИБОР» и KOKS GLOBAL CORP. (Южная Корея) [4];

- коммерческий контракт № 7/2017 от 21.08.2017, заключенный между ООО «СИБПРИБОР» и «ВИЗИОН CNK» (Южная Корея), на поставку биологически активной добавки «БИОЧАГА» [5];

- договор поставки, заключенный между ООО «СИБПРИБОР» и ООО «Фармэкспресс», на поставку биологически активной добавки «БИОЧАГА» от 05.02.2015 [6];

- договор поставки № 11, заключенный между ООО «СИБПРИБОР» и ООО «АВИЦЕННА», на поставку биологически активной добавки «БИОЧАГА» от 29.05.2015 [7];

- договор поставки, заключенный между ООО «СИБПРИБОР» и ООО «ГОРИЗОНТ», на поставку биологически активной добавки «БИОЧАГА» от 23.08.2017 [8];

- договоры, заключенные между ООО «СИБПРИБОР» и ООО «БАРГУЗИН ПРОДАКШН КОМПАНИ» от 21.12.2015, 20.11.2017, на изготовление рекламного ролика [9];
- договор между ООО «СИБПРИБОР» и ООО «Типография Призма» от 28.04.2014 на изготовление полиграфической продукции [10];
- диплом победителя регионального этапа Конкурса национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» от 2017 г. [11];
- дипломы, сертификаты, подтверждающие участие в международных и российских выставках [12];
- благодарственные письма [13];
- товарные накладные на поставку биологически активной добавки «БИОЧАГА» [14];
- инвойсы, грузовые накладные на авиаперевозку биологически активной добавки «БИОЧАГА» [15];
- рекламные (презентационные) материалы биологически активной добавки «БИОЧАГА» [16].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (19.08.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

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.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**БИОЧАГА**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

БИО... - первая часть сложных слов со значением: относящийся к органической жизни; относящийся к биологии (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/12154/БИО>).

ЧАГА – берёзовый чёрный гриб, бесплодная форма трутового гриба иноготуса скошенного (*Inonotus obliquus f. sterillis*). Содержит биогенные стимуляторы; применяется в медицине (см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/6424/ЧАГА).

Чага издревле применялась людьми для лечения различных недугов. Она обладает противомикробными и противосептическими свойствами. Входящие в её состав вещества – настоящие природные биогенные стимуляторы. Благодаря входящим в состав чаги органическим кислотам уникальный гриб оказывает терапевтическое воздействие на организм, регулирует и нормализует соотношение водородных и гидроксильных ионов в организме (см. https://www.ayzdorov.ru/tvtravnik_chaga.php).

С учетом вышеуказанных значений элементов БИО и ЧАГА, входящих в состав заявленного обозначения, вывод экспертизы о том, что словесный элемент «БИОЧАГА» указывает на состав и свойства товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следует признать обоснованным.

Анализ материалов, представленных заявителем в подтверждение приобретения заявленным обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Из материалов [1] – [2], представленных заявителем, следует, что биологически активная добавка к пище «БиоЧага» прошла государственную регистрацию и была разрешена к производству и реализации в марте 2014 года.

Заявителем представлены два контракта и три договора на поставку биологически активной добавки «БиоЧага» [6] – [8], заключенные в 2015 и в 2017 годах, а также товарные накладные [14], подтверждающие поставку продукции в 2015 – 2017 годах.

Вместе с тем, данные документы не могут служить доказательством длительного и интенсивного использования заявленного обозначения, ввиду небольшого срока, прошедшего между началом поставок (см. товарную накладную №340 от 31.08.2015) и датой подачи заявки (19.08.2016), при отсутствии данных об объемах производства биологически активной добавки, маркированной заявленным обозначением.

Представленные сертификаты, дипломы и благодарственные письма [11] – [13] относятся к деятельности заявителя, при этом в них не упоминается биологически активная добавка «БИОЧАГА».

Что касается территории реализации биодобавки, то, как указывает сам заявитель, она преимущественно реализовывалась в Иркутской области.

Представленные договоры на изготовление рекламного ролика и полиграфической продукции [9] – [10] свидетельствуют о деятельности заявителя по продвижению своей продукции. Однако эти документы не дают представления о затратах на рекламу добавки «БИОЧАГА», а также об интенсивности этой рекламы. Представляется, что стоимость работ по договору №21/12 [9], составляющая 123943 руб., не может свидетельствовать о значительных затратах на рекламу.

Документы, касающиеся поставки товаров на территорию иных государств, а также датированные после даты подачи заявки №2016730717 на регистрацию товарного знака, не могут быть учтены в качестве доказательства приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате его использования заявителем до даты приоритета товарного знака.

Материалы возражения не содержат данных о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товара, включая результаты социологического опроса.

Таким образом, совокупность материалов возражения не дает оснований для обоснованного вывода о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования заявителем.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016730717 следует признать обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.03.2018, и
оставить в силе решение Роспатента от 28.12.2017.**