

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии 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 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 поступившее 26.05.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СИБПРИБОР», г. Иркутск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018756107, при этом установлено следующее.

**БИОЧАГА**

Регистрация словесного обозначения «**БИОЧАГА**» по заявке № 2018756107, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.12.2018, в качестве товарного знака испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.01.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018756107 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В результате экспертизы заявленного обозначения установлено, что обозначение «БИОЧАГА» является сложносоставным словом, состоящим из словесных элементов «БИО» и «ЧАГА» («БИО» – общепринятое сокращение от «биологический» – обозначает использование природных органических веществ или живых организмов для чего-либо или наличие таковых в составе продукта; «ЧАГА» - гриб семейства тутовых, который паразитирует на стволах взрослых живых деревьев (обычно берез)). Чага представляет собой темный нарост на дереве неправильной формы, может быть округлой или вытянутой. С внутренней стороны чага коричневатая со светлыми прожилками, а снаружи она более темная и покрыта трещинами. Является биогенным стимулятором и широко используется в медицине. Оказывает общеукрепляющее, тонизирующее, антиоксидантное, иммуномодулирующее, противовоспалительное действие. Нормализует обмен веществ и деятельность желудочно-кишечного тракта. Симптоматическое средство, улучшающее общее состояние онкологических больных. Применяется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: гипоацидный гастрит, язвенная болезнь, полипоз желудка и кишечника, гипокинезия желчевыводящих путей и кишечника; при кожных заболеваниях, пародонтозе; в качестве симптоматического средства при онкологических заболеваниях и др. / см. Большой словарь иностранных слов – Издательство «ИДДК», 2007; Толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина – М: Русский язык, 1998, [https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_fwords/43620/био](https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/43620/био;); «Биологический энциклопедический словарь» гл. ред. М.С. Гиляров; Редкол.: А.А. Бабаев, Г.Г. Винберг, Г.А. Заварзин и др. — 2-е изд., исправл. — М.: Сов. Энциклопедия, 1986; Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 1949-1992, <https://gufo.me>, <http://www.biochaga.ru>, <https://encyclopediadic.slovaronline.com>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/264566>, <http://www.baikal-legend.ru/biochaga>, <https://activ-dobavka.ru/biochaga-ekstrakt-griba-chagi>, <https://www.ozon.ru/context/detail/id/145913661> и др.). Следовательно, обозначение «БИОЧАГА» является неохраняемым, не обладает различительной способностью, так как указывает на вид и свойства товаров, не соответствует пункту 1 статьи 1483

Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ «добавки минеральные пищевые; добавки пищевые», товаров 30 класса МКТУ «настои нелекарственные». Для остальных заявленных товаров 05, 30 классов МКТУ, не содержащих чагу в своем составе, будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров в связи с чем не соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении представленных заявителем доказательств в качестве подтверждения приобретенной различительной способности указано, что по результатам их анализа невозможно сделать вывод о том, что потребителям хорошо известно именно заявленное словесное обозначение «БИОЧАГА», насколько оно ассоциируется с заявителем, как производителем товаров (к материалам, позволяющим установить данный факт, могут относиться, например, социологические опросы).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.05.2020, заявителем выражено несогласие с принятым решением Роспатента.

Так, заявитель полагает, что заявленное обозначение может быть признано охраноспособным благодаря тому, что в представленном виде отсутствует в словарях, по мнению заявителя, часть «БИО» придает слову «ЧАГУ» различительную способность, позволяющую отличать товары заявителя от товаров иных производителей.

Кроме того, заявитель дополнил представленные ранее материалы, касающиеся различительной способности заявленного обозначения, что, по его мнению, является достаточным объемом доказательств, иллюстрирующим способность обозначения ассоциироваться с заявителем.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.01.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018756107 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копии договоров поставки биологически активной добавки к пище «Биочага» от 21.03.2016, 09.02.2017, 13.01.2016, 26.08.2015, 10.10.2016, 25.08.2015, 26.07.2017, 19.10.2017, 18.01.2018, 23.08.2017, 22.06.2017, 10.02.2015, 18.09.2015, 05.02.2015;

(2) копии товарных накладных, касающихся поставки биологически активной добавки к пище «Биочага», от 29.12.2015, 20.11.2015, 21.10.2015, 24.03.2016, 10.02.2017, 25.01.2017, 11.10.2016, 11.04.2017, 20.06.2018, 26.06.2017, 19.10.2017;

(3) копия агентского договора на реализацию товара от 22.08.2017 с товарной накладной от 12.12.2017;

(4) копии транспортных накладных от 25.06.2018, 11.10.2016;

(5) выдержка из оборотно-сальдовой ведомости по счету 26 за январь 2015 г. – декабрь 2018 г.;

(6) сведения о рекламных публикациях – перечень изданий;

(7) материалы, касающиеся участия заявителя в выставках в ноябре 2018 г.;

(8) копии благодарностей, дипломов.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 15.05.2020, было заявлено ходатайство о переносе даты заседания для представления дополнительных доказательств, свидетельствующих о приобретении обозначением по заявке № 2018756107 различительной способности.

Корреспонденцией, поступившей 08.08.2020, заявителем представлены дополнительные материалы, в которых приведен, в частности, перечень населенных пунктов, в которые осуществлялась поставка товара «Биочага» в России – г. Иркутск, г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, г. Тулун, г. Улан-Удэ, г. Новосибирск, г. Екатеринбург, г. Нижневартовск, г. Оренбург, г. Владивосток, г. Благовещенск, г. Уссурийск, г. Сочи, г. Нижний Новгород, г. Красноярск, г. Тула, г. Ставрополь, г. Каменск-Шахтинский, г. Советский, г. Алматы, г. Томск, г. Нерюнги, г. Киржач, г. Самара, г. Пермь, г. Ярославль, г. Новороссийск, г. Кострома, г. Тверь, г. Казань, г. Воронеж, г. Челябинск, г. Геленджик, г. Краснодар, г. Набережные Челны, г. Ленинск-Кузнецкий, г. Бор, г. Усть-Илимск, г. Калининград, г. Хабаровск. Также представлены сведения об

объемах продаж «БиоЧаги» (в 2014 г около 5 тыс. баночек реализовали, в 2015 г. – 30 тыс., в 2016 – 115 тыс., в 2017 г – 102 тыс., в 2018 г -20 тыс.), сведения об участии в выставках.

В дополнении сокращен перечень товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения следующим образом:

05 – *добавки минеральные пищевые; добавки пищевые;*

30 – *заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе; кофе-сырец; напитки чайные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; настои нелекарственные; цикорий [заменитель кофе]; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел.*

К дополнениям приложены следующие материалы:

(9) фотоматериалы витрин, товара, расположения рекламных стендов;

(10) фотоматериалы с выставок;

(11) распечатки публикаций, размещенных в социальной сети;

(12) фотографии дипломов, рекламные листовки;

(13) сведения бухгалтерской отчетности: реализация товара «Биочага» за период январь 2013 г. – декабрь 2018 г.;

(14) распечатки публикаций в сети Интернет в отношении заявителя и его продукции;

(15) распечатки с сайта youtube.com с размещенными видеороликами «ООО СибПрибор», «Выставка иморптзамещение Москва 2018», «Биочага», «Сибприбор. Биочага»;

(16) распечатка с сайта <http://baikal-legend.ru>, а также распечатка архивных страниц этого сайта за 08.06.2015;

(17) распечатки страниц «baikalskaialegenda» в социальной сети «Instagram»;

(18) справка по выпуску продукции за период 2014-2018 гг.;

(19) сведения о продукции «Биочага».

Коллегией также приняты во внимание и исследованы материалы, представленные заявителем в период проведения экспертизы заявленного обозначения, а именно:

(20) товарные накладные от 17.12.2014, 11.12.2015, 30.08.2016, 17.02.2016, 16.04.2019, 18.03.2019, 29.12.2017, 07.03.2019, 04.04.2019, 21.12.2018, 06.02.2019, 23.11.2018;

(21) копии договора от 20.11.2017 и актов, касающегося рекламных роликов;

(22) копии сертификатов системы менеджмента качества;

(23) копия сертификата безопасности продукции от 07.07.2015;

(24) копии контрактов и договоров, касающихся поставки продукции «Биочага», от 01.03.2018, 05.02.2015, 27.04.2016, 21.06.2018, 26.07.2017, 29.05.2015, 17.10.2017, 07.07.2015, 26.04.2018, 31.07.2017, 06.12.2017, 01.12.2017, 25.10.2018, 17.11.2017, 12.09.2017, 24.08.2017, 20.09.2017, 19.04.2019;

(25) копии товарных накладных, касающихся поставки продукции «Биочага», от 31.08.2015, 05.10.2017, 21.11.2016, 17.10.2017, 07.07.2015, 19.07.2017, 25.06.2014, 11.12.2016, 26.08.2015, 21.05.2015, 19.06.2015, 02.09.2016, 11.10.2016, 14.04.2016, 30.08.2016, 07.03.2019, 06.02.2019, 20.12.2017, 03.11.2017, 02.10.2017, 24.08.2017, 21.07.2017, 11.06.2017, 24.07.2017, 09.06.2017;

(26) бухгалтерские справки за период 2014-2018 гг.;

(27) копии актов и договоров, касающихся размещения рекламы;

(28) копии договоров, касающихся участия заявителя в выставках в апреле 2016 г., в октябре 2016 г., в апреле 2015 г., в сентябре 2016 г., в апреле 2018 г., в декабре 2015 г., в декабре 2017 г., в мае 2016 г., в октябре 2018 г., в апреле 2017 г., в апреле 2015 г., в октябре 2015 г., в июне 2018 г., в феврале 2016 г., в июне 2017 г.;

(29) копии сертификатов, дипломов участника выставок;

(30) копии актов, касающихся участия в выставках;

(31) копии актов и платежных документов, касающихся рекламного ролика;

(32) копии актов, касающихся размещения рекламы, от 31.05.2018, 30.06.2018, 30.11.2018;

(33) фотографии дипломов;

(34) справка от 18.11.2019 о продаже продукции заявителя.

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

С учетом даты (19.12.2018) поступления заявки № 2018756107 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

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.

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.

В соответствии с пунктом 1<sup>1</sup> 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2018756107 заявлено словесное обозначение «**БИОЧАГА**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 05 и 30 классов МКТУ, указанного в дополнении, поступившем 08.08.2020.

В заявленном исполнении обозначение «БИОЧАГА» отсутствует в словарях.

Однако необходимо отметить, что существуют обозначения, представляющие собой словесные элементы, которые отсутствуют в словарных и информационных источниках, однако фактически несут определенную смысловую нагрузку. Здесь необходимо установить, насколько эта семантическая окраска обозначения является очевидной при впечатлении от него.

В данном случае, очевидно, что заявленное обозначение «БИОЧАГА» представляет собой сложносоставное слово и образовано путем слитного написания частей «БИО» и «ЧАГА», которые являются значимыми.

Так, согласно источникам информации, приведенным в заключении по результатам экспертизы ([https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_fwords/43620/био](https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/43620/био), <https://gufo.me>, <https://encyclopediaic.slovaronline.com>), часть «БИО» представляет собой первую часть сложных слов со значениями: 1) относящийся к органической жизни, например, биокоммуникация, биоритмы, биополе, биомасса; 2) относящийся к биологии, например, биофизика, биохимия, биомеханика, биогеография, биогеохимия, биокibernетика.

«ЧАГА» – грибной нарост на берёзе чёрного или чёрно-бурого цвета, используемый в народной медицине как жаропонижающее и иное средство; чёрный

гриб в виде нароста на стволе берёзы. Согласно источнику «Энциклопедия лекарственных растений, — М.: Дом МСП, Т.А. Гончарова, 1997» на сайте <https://dic.academic.ru/> «химический состав гриба изучен мало. Действующим началом, видимо, является пигментное вещество сложного строения, при гидролизе которого получены ароматические окси-кислоты (состав не изучен); кроме того, чага содержит агарициновую кислоту, тритерпеноид инотодиол, флавоноид, алкалоиды, смолы. В плодовом теле гриба содержатся: макроэлементы (мг/г) – К – 41,7, Са – 3,5, Mg – 1,9, Fe – 0,02; микроэлементы (мкг/г) – Mn – 53,4, Cu – 3,28, Zn – 28,4, Al – 7,04, Ва – 1,12, Se – 0,02, Ni – 0,48, Sr – 6,56, Pb- 0,4, В – 27,6. В медицине препараты чаги как симптоматическое средство применяются при злокачественных опухолях различной локализации у больных, которым не показаны хирургическое вмешательство и лучевая терапия, при гастритах с атонией. Препараты – таблетки, экстракт чаги густой, настой чаги (бинан-8), бэфунгин – полугустой экстракт чаги с добавлением хлористого кобальта (1 %) или серно-кислого кобальта (1,5 %)».

С учетом приведенных определений следует констатировать, что значение слова «БИОЧАГА» определяется совокупностью значений составляющих его частей «БИО» и «ЧАГА» и означает органический (биодоступный) березовый гриб, который применяется с профилактической целью.

Заявленное обозначение «БИОЧАГА» в отношении товаров 05 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация обозначения, воспринимается исключительно в его значении, определенном выше, то есть в качестве характеристики товаров, определяя вид, состав и свойства товаров.

Что касается заявленных товаров 30 класса МКТУ, то товары «*настои нелекарственные*» представляют собой водную вытяжку растений, которая готовится холодным или горячим способом. Для этих товаров заявленное обозначение также представляет собой сведения, характеризующие товар, поскольку указывает на вид и состав товаров.

По отношению к товарам «*заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе; кофе-сырец; напитки чайные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; цикорий [заменитель кофе]; эссенции пищевые, за исключением*

*эфирных эссенций и эфирных масел»* обозначение по заявке № 2018756107 является ложным указанием, поскольку эти товары, например, чай, кофе или эссенции, не являются чагой, представляющей собой сухое вещество – продукт переработки гриба.

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение не соответствует пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всего перечня товаров, указанного в дополнении, поступившем 08.08.2020.

Заявитель приводит сведения и доказательства, касающиеся использования им обозначения «БИОЧАГА», и полагает, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования заявителем.

Проанализировав представленные доказательства, коллегия приходит к следующим выводам.

Согласно сертификату безопасности продукции от 07.07.2015 (23), договорам поставки продукта «Биочага» (1), (24), агентским договорам (3), товарным накладным (2), (25), относящимся к периоду до 19.12.2018, заявитель, действительно, является производителем биологически активной добавки к пище и при ее введении в гражданский оборот использует обозначение «БИОЧАГА»/«БИОЧАГА».

Кроме того, заявитель являлся участником выставок, согласно соответствующим договорам (28), актам (30) и дипломам (29), где представлял свою продукцию, в том числе, под наименованием «БИОЧАГА».

Вместе с тем коллегия отмечает, что характер нанесения обозначения на этикетку в период, предшествующий дате подачи заявки, не представлен. Фотоматериалы с изображением продукции (9) иллюстрируют раздельное написание слов «БИО» и «ЧАГА», что не может считаться несущественными изменениями обозначения применительно к использованию, приведшему к приобретению обозначением различительной способности, поскольку при раздельном написании утрачивается единственная черта обозначения, способствующая его возможному восприятию в качестве средства индивидуализации, а не в качестве простого указания товара.

Важным представляется то, что для целей приобретения различительной способности обозначение не только должно использоваться заявителем, но и выполнять функцию средства индивидуализации. При этом такое использование обозначения должно быть достаточно интенсивным и широким, чтобы средний российский потребитель имел возможность ознакомиться с продукцией, маркированной обозначением, закрепить в сознании образ, связанный с этим обозначением как используемым заявителем.

В данном случае, несмотря на большое число регионов, представленных контрагентами заявителя по договорам поставок и товарным накладным, использование заявленного обозначения не может считаться интенсивным и широким, что подтверждается справками и сведениями о реализации продукции «БИОЧАГА» (13), (18) и (34), иллюстрирующими объемы, не покрывающие значительную часть территории России, в то время как правовая охрана испрашивается на всей территории страны.

Рекламные видеоролики и публикации, размещенные в сети Интернет (11), (14), (15), (16), (17), имеют данные, касающиеся просмотров, на момент представления информации, следовательно, не служат подтверждению широкого ознакомления потребителей с продукцией заявителя. Из данных роликов усматривается изменение внешнего вида упаковки товаров заявителя, в том числе, изменение характера написания элемента «БИОЧАГА», следовательно, невозможно установить длительность использования обозначения в прежнем варианте



( и в новом формате ( ).

Также следует иметь в виду, что участия заявителя в выставках (7), (10), направлены, прежде всего, на информирование возможных контрагентов, нежели потребителей, поэтому сами по себе не свидетельствуют об известности обозначения российским потребителям именно в связи с деятельностью заявителя.

Материалы, касающиеся рекламы продукции заявителя (21), (27), (31), (32), не свидетельствуют об интенсивном и длительном продвижении рассматриваемых товаров заявителя.

С учетом изложенного, коллегия считает недоказанным факт интенсивности использования обозначения, значительном объеме реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о длительности и интенсивности рекламы, которые позволили бы сформулировать вывод о действительно широкой информированности потребителей о заявленном обозначении и заявителе как изготовителе товаров, им маркированных.

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение способно ассоциироваться исключительно с заявителем, следовательно, нет оснований для вывода о приобретении обозначением «БИОЧАГА» различительной способности в связи с его деятельностью.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 27.01.2020.**