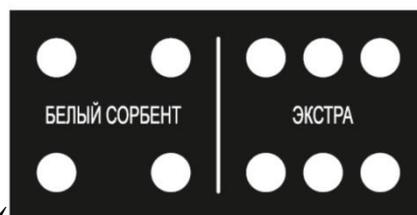
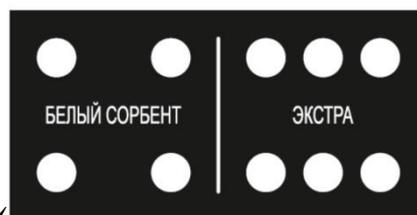


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БИОТЕРРА», Минская область, Борисовский район, Пригородный сельсовет, деревня Углы (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019762581, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2019762581, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.12.2019, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Роспатентом 08.02.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019762581 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что обозначение включает в свой состав словесные элементы «Белый сорбент» («Белый» - о цвете см. Толковый словарь Даля, В.И. Даль, 1863-1866); «Сорбент» - поглощение твердым телом или жидкостью вещества из окружающей среды см. EdwART. Словарь терминов МЧС, 2010) и «Экстра» («Экстра» - высшего класса, разряда, сорта (см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, «Азъ», 1996, с. 896, 329), которые в отношении части заявленных товаров 05 класса (например, вещества абсорбирующие для медицинских целей; препараты абсорбирующие; добавки пищевые абсорбирующие) являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывают на вид и/или состав, свойства, в том числе носят хвалебный характер. В отношении остальной части заявленных товаров (например, добавки пищевые; добавки к пище биологически активные) указанный элемент, и, соответственно, обозначение в целом способно ввести в заблуждение относительно вида и/или состава, свойства, и, следовательно, не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков «», «

«БЕЛЫЙ УГОЛЬ АКТИВ», «», «Белый уголь С добрым утром», «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» по свидетельствам № 643910 (приоритет от 13.12.2016), № 556595 (приоритет от 12.08.2014), № 545050 (приоритет от 12.11.2013), № 510767 (приоритет от 04.07.2012), № 471882 (приоритет от 16.03.2011), № 415859

(приоритет от 02.11.2007), зарегистрированных на имя Омнифарма Юроп Лимитед, Стасину, Кипр, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 29.05.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение по заявке не является сходным до степени смешения ни с одним из противопоставленных товарных знаков;

- единственным общим элементом сравниваемых обозначений является прилагательное «белый», присутствующее во всех противопоставленных товарных знаках и в заявленном обозначении, однако оно даже по количеству букв не является доминирующим в заявленном обозначении;

- элемент «Экстра» является слабым, однако он влияет на произношение и увеличивает количество лексических единиц в словосочетании;

- слова «Сорбент» и «Уголь» совершенно непохожие и в их звучании нет ни одного общего элемента; «Сорбент» – иностранное слово, его произношение принципиально отличается от слова «Уголь»;

- ключевым признаком сравнительной оценки является общее зрительное впечатление, которое имеет существенные различия, поскольку в заявленном обозначении используется элемент домино – форма товарного знака, расположение белых точек на черном фоне и горизонтальная разделительная полоска посередине; словесные элементы расположены так, чтобы быть похожими на надписи на двух половинках домино;

- сорбентом является конкретное вещество – активированный уголь, а не уголь в виде продуктов горения как таковой, следовательно, вывод о смысловом сходстве обозначений является неправомерным;

- слово «Белый» является одним из наиболее часто употребляемых при описании любых товаров, однако нельзя воспринимать его отдельно от того, что оно описывает – оно формирует словосочетание «Белый Сорбент Экстра», обладающее различительной способностью, так же, как и «Белый уголь»;

- не отрицая однородности товаров 05 класса МКТУ, которые указаны в перечне заявки и перечнях противопоставленных товарных знаков, заявитель

считает отказ по причине описательного и вводящего в заблуждение характера заявленного обозначения логически ошибочным и необоснованным, что обусловлено фактом признания Роспатентом словосочетания «Белый уголь» охраноспособным;

- заявитель признать наличие различительной способности у заявленного обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ – «вещества абсорбирующие для медицинских целей; препараты абсорбирующие; добавки пищевые абсорбирующие»;

- словосочетание «Белый Сорбент Экстра» не вводит в заблуждение относительно товаров, поскольку абсорбирующие вещества могут быть и пищевыми добавками, и биологически активными, и ветеринарными препаратами, способствовать пищеварению, и при этом состоять из пищевых волокон; все эти товары являются возможными формами употребления сорбентов, способами их регистрации как лекарственных средств или использованием в качестве пищевых добавок;

- неиспользование правообладателем противопоставленного товарного знака может быть учтено как фактор, приводящий к выводу об отсутствии вероятности смешения спорного обозначения и неиспользуемого противопоставленного знака, в связи с чем заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с соответствующим иском заявлением (дела №№ СИП-594/2020, СИП-691/2020, СИП-692/2020, СИП-693/2020, СИП-694/2020, СИП-695/2020) о досрочном прекращении всех противопоставленных товарных знаков;

- заявитель ходатайствует о приостановлении рассмотрения возражения до вступления в силу судебных актов по делам №№ СИП-594/2020, СИП-691/2020, СИП-692/2020, СИП-693/2020, СИП-694/2020, СИП-695/2020, поскольку предметом спора в данных делах является досрочное прекращение всех противопоставленных товарных знаков.

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

К возражению приложена копия Определения Суда по интеллектуальным правам от 27.08.2020 по делу № СИП-594/2020 о принятии искового заявления заявителя к производству.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 19.07.2021, представителем заявителя была представлена копия Определения Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2021 по делу № СИП-691/2020 о принятии обеспечительных мер в виде запрета Роспатенту выносить решение по возражению, поступившему 29.05.2021, об оспаривании решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019762581 до вступления в силу итогового судебного акта по делу № СИП-691/2020.

В связи с указанным Определением на основании пункта 34 Правил ППС рассмотрение возражения было приостановлено.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2021 по делу № СИП-691/2020 были отменены обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту выносить решение по возражению, поданному ООО «Биотерра».

В связи с указанным Определением делопроизводство по возражению было возобновлено.

О дате, времени и месте рассмотрения возражения заявитель был уведомлен по адресу для переписки, указанному в возражении. Кроме того, информация о дате, времени и месте рассмотрения возражения размещалась на официальном сайте.

В заседаниях коллегии, состоявшихся 17.01.2022 и 17.02.2022, заявитель и/или его представитель участия не принимали. Ходатайств процессуального характера не поступало. Коллегия исчерпала свои возможности по уведомлению заявителя и/или его представителя.

Изучив материалы дела в отсутствие заявителя и/или его представителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.12.2019) поступления заявки № 2019762581 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (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, 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер

совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

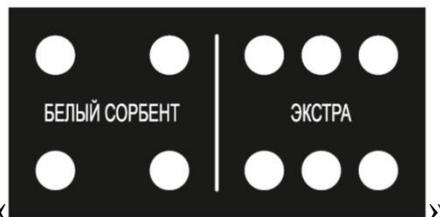
2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

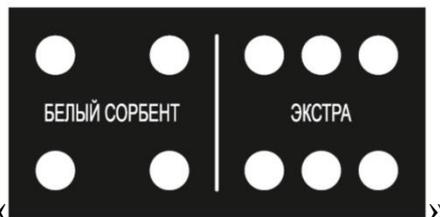
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «» является комбинированным, выполнено в виде прямоугольника, вытянутого по горизонтали и разделенного вертикальной чертой на равные части, каждая из которых содержит изображения одинаковых кругов и словесные элементы. Слова «БЕЛЫЙ СОРБЕНТ» и

«ЭКСТРА», размещённые соответственно в правой и левой частях прямоугольника, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в заявке.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

В соответствии с Толковым словарём Даля (В.И. Даль, 1863-1866, <https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc2p/>) значение слова «БЕЛЫЙ» сводится к указанию о цвете, масти, краске: бесцветный, противный черному. Слово «БЕЛЫЙ» используется также в переносных значениях, в зависимости от контекста.

В отношении понятия «СОРБЕНТ» Словарь терминов МЧС (EdwART. Словарь терминов МЧС, 2010, <https://rus-emergency-terms.slovaronline.com/3096Сорбент>) содержит следующее указание: «См. Сорбция. Поглощение твердым телом или жидкостью вещества из окружающей среды. Основные. Поглощающее тело называется сорбентом, поглощаемое сорбатом (сорбтивом). Различают поглощение всей массой сорбента (абсорбция) и поверхностным слоем (адсорбция). Сорбция, обусловленная взаимодействиями химического типа между поверхностью твердого сорбента и сорбатом, называется химосорбцией. При сорбции паров твердыми сорбентами часто происходит капиллярная конденсация. Различные виды сорбции. Нередко протекают одновременно. Важнейшие сорбенты – активированный уголь, силикогель, цеолиты».

Слово «ЭКСТРА» в соответствии со словарём Ожегова (<https://dic.academic.ru/contents.nsf/ogegova/>) – то же, что люкс (во втором значении – высшего класса, разряда, сорта) (обычно о сорте товара).

Учитывая, что словесные элементы заявленного обозначения «БЕЛЫЙ СОРБЕНТ ЭКСТРА» не составляют устойчивого словосочетания, закрепленного в словарных источниках, коллегией исследованы данные слова как по-отдельности, так и в совокупности.

Композиция заявленного обозначения, а также грамматическая связь между словами «БЕЛЫЙ» и «СОРБЕНТ» позволяют рассматривать указанные слова как

словосочетание, а слово «ЭКСТРА» как отдельное слово, не связанное грамматически или по смыслу с остальными словами.

Поскольку слово «ЭКСТРА» выполнено отдельно, не имеет семантической связи со словосочетанием «БЕЛЫЙ СОРБЕНТ», то вывод экспертизы о том, что данное слово представляет собой хвалебную характеристику всех товаров, для маркировки которых предназначено заявленное обозначение, следует признать обоснованным. Такие элементы не могут, в силу своего хвалебного характера, являться охраняемыми, поскольку они не соответствуют пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Словосочетание «БЕЛЫЙ СОРБЕНТ» также не является устойчивым (например, к устойчивым могут быть отнесены словосочетания «божья коровка», «белый билет», «белая ворона»), следовательно, его смысловое содержание обусловлено смысловым содержанием входящих в его состав слов.

Таким образом, значение рассматриваемого словосочетания сводится к указанию на вещество (материал, тело, среду) с сорбционными свойствами, имеющее белый цвет. Какой-либо иной семантики коллегия не усматривает. Слово «БЕЛЫЙ» в данном случае не рассматривается в каких-либо иных значениях, поскольку это не обусловлено контекстом.

Заявленный перечень включает товары 05 класса МКТУ, являющиеся лекарственными средствами, веществами для медицинского применения, пищевыми добавками.

Относительно характеристики рассматриваемым обозначением заявленных товаров коллегией приняты во внимание следующие сведения:

Сорбенты – препараты, которые нейтрализуют вредные вещества путем их поглощения, и выводят через желудочно-кишечный тракт. Наибольшей популярностью пользуются энтеросорбенты – большая группа препаратов, принимаемых внутрь. Для приема внутрь фармацевты предлагают таблетки, капсулы, гели, жидкости. Сорбенты связывают вещества, находящиеся в кишечнике, не дают им попасть в кровь и усугубить состояние пациента.

В соответствии с размером площади активной поверхности абсорбции на 1 грамм вещества энтеросорбенты можно разделить на четыре поколения.

I поколение: угольные сорбенты;

II поколение: полимерные сорбенты, сорбенты из природных глин;

III поколение: кремниевые, в т.ч. гидрогелевые сорбенты;

IV поколение: сверхвысокодисперсный диоксид кремния.

Диоксид кремния – это двуокись кремния, представленная однородным порошком из крупных прозрачных или белых кристаллов.

С учётом изложенного по отношению к товарам «вещества абсорбирующие для медицинских целей; препараты абсорбирующие; добавки пищевые абсорбирующие», которые обладают сорбционными свойствами, исходя из их формулировок, словосочетание «БЕЛЫЙ СОРБЕНТ» является характеристикой этих товаров, поскольку указывает на их свойства (белый цвет, сорбционные свойства) и назначение (для нейтрализации вредных веществ, путём их сорбции).

Что касается иных товаров заявленного перечня, а именно: «вещества диетические для медицинских целей; добавки пищевые для медицинских целей; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; фармацевтические, ветеринарные препараты; добавки пищевые; добавки к пище биологически активные; волокна пищевые», то коллегия принимает к сведению позицию заявителя относительно многообразия форм, в которых может быть создан препарат (средство), обладающее сорбционными свойствами. Вместе с тем какое-либо указание на такие свойства эти товары не содержат. Следовательно, если эти товары обладают сорбционными свойствами, то для этих товаров рассматриваемое словосочетание может выступать в качестве их характеристики, а если такими свойствами указанные товары не обладают, то словосочетание «БЕЛЫЙ СОРБЕНТ» будет неверно ориентировать относительно свойств и назначения товаров, то есть будет являться ложным или вводящим в заблуждение указанием. При этом правдоподобность возможного неверного представления потребителей обусловлена именно фактической возможностью таких товаров обладать соответствующими свойствами.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

С учётом вышеизложенного в отсутствие конкретизации заявленного перечня указанием на свойства товаров «вещества диетические для медицинских целей; добавки пищевые для медицинских целей; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; фармацевтические, ветеринарные препараты; добавки пищевые; добавки к пище биологически активные; волокна пищевые» коллегия считает обоснованным вывод о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса по отношению к этим товарам.

Проверка заявленного обозначения на его соответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показала следующее.

В качестве препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в оспариваемом решении указано на товарные знаки

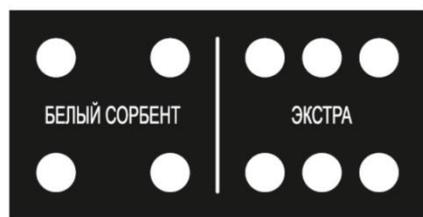
«», «», «БЕЛЫЙ УГОЛЬ АКТИВ»,

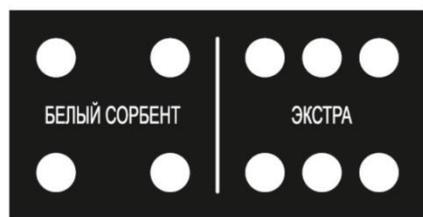
«», «Белый уголь С добрым утром», «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» по свидетельствам № 643910, 556595, 545050, 510767, 471882, 415859, зарегистрированные на имя иного лица с более ранними приоритетами.

Доминирующими элементами всех указанных противопоставленных товарных знаков является словосочетание «БЕЛЫЙ УГОЛЬ», поскольку именно оно акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь и способствует запоминанию знаков потребителями.

При проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков необходимо учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями о знаке, виденном ранее.

В частности, на запоминание образа заявленного обозначения

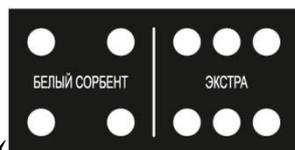


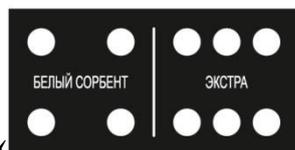
«» оказывают существенное влияние не охраняемые элементы «БЕЛЫЙ» и «СОРБЕНТ», так как они образуют единую грамматическую конструкцию и расположены в левой части обозначения, с них начинается его прочтение.

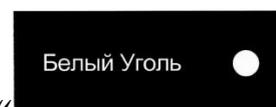
Так, при восприятии словосочетаний «БЕЛЫЙ СОРБЕНТ» и «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» могут возникать сходные образы и ассоциации, благодаря тому, что данные словосочетания построены по одному принципу, а смысловое содержание существительного «СОРБЕНТ», согласно вышеуказанным словарным источникам, связывается, в том числе, с одним из важнейших сорбентов – активированным углем. Как следствие, заявленное обозначение способно вызывать сходные смысловые образы и ассоциации с противопоставленными товарными знаками, несмотря на фантазийный характер словосочетания «БЕЛЫЙ УГОЛЬ». При таких обстоятельствах сравниваемые обозначения не могут быть признаны несходными по смысловому критерию.

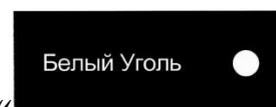
Фонетика заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков отличаются за счет разных словесных элементов «СОРБЕНТ» и «УГОЛЬ». Однако прочтение в обоих случаях начинается с тождественного элемента «БЕЛЫЙ», что не позволяет прийти к выводу о полном отсутствии фонетического сходства.

С точки зрения графического критерия сходства заявленное комбинированное



обозначение «» имеет сходное общее зрительное впечатление с



одним из противопоставленных товарных знаков – «», что обусловлено использованием одинаковых идей – выполнением элементов белыми на черном прямоугольном фоне с использованием кругов. Указание возражения на

то, что заявленное обозначение воспроизводит образ домино, не меняет вывода о его графическом сходстве с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 510767. Что касается иных товарных знаков, то образ черных кругов на белом фоне прослеживается и в остальных комбинированных знаках:



«» и «», а в случае со словесными товарными знаками графический признак не является определяющим.

Что касается однородности товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, то они совпадают или относятся к одному роду-виду. Вывод об однородности заявителем не оспаривается.

В рассматриваемой ситуации помимо признаков фонетического, семантического и графического сходства обозначений, следует учитывать, что товарные знаки, зарегистрированные на имя Омнифарма Юроп Лимитед, Стасину, Кипр, рассматриваются как серия товарных знаков одного лица, что, с учетом положений пункта 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019, является дополнительным обстоятельством, обуславливающим наличие вероятности смешения сравниваемых обозначений.

Таким образом, вывод о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.05.2021, оставить в силе решение Роспатента от 08.02.2021.**