

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 поступившее 24.11.2020 возражение, поданное Черч энд Двайт Ко., Инк., (корпорация штата Делавэр), Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019707868, при этом установлено следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2019707868, поданной 25.02.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 29.06.2020 в государственной регистрации товарного знака отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, так как словесный элемент «BIO-CHLOR» указывает на состав, назначение и свойства заявленных товаров *«немедицинские пищевые добавки к кормам для животных; добавки пищевые для животных; добавки пищевые из протеина для животных; пробиотические пищевые добавки для животных; корма лечебные для животных; пищевые добавки для кормления скота медицинского назначения»* 05 класса МКТУ («BIO» (англ. – био, биологический) – первая часть сложных слов, обозначает использование природных органических веществ или живых организмов

для чего-либо или наличие таковых в составе чего-либо (см. «Энциклопедический словарь», 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/8857/био>); «CHLOR» – (химическое) в сложных словах имеет значение: хлор (см. «Большой англо-русский и русско-английский словарь», <https://translate.academic.ru/chlor/xx/ru/>). Поскольку словесный элемент в составе заявленного обозначения занимает доминирующее положение, в регистрации заявленного обозначения отказано.

В Роспатент 24.11.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является крупной американской компанией, которая занимает лидирующее положение по производству бытовых товаров, товаров для гигиены, а также товаров для животных (<https://churchdwight.com/company/>);

- заявитель производит и предлагает к продаже, в том числе и в России, питательную кормовую добавку, предназначенную для кормления молочных животных до и после отела, под брендом «BIO-CHLOR» (препарат «BIO-CHLOR» является усилителем ферментации в желудке, одна из его функций – насытить корм анионами для сбалансированного питания животного во время транзитного периода);

- в состав добавки «BIO-CHLOR» входит анион – хлорид (chloride), который является производным хлора (chlorine), а также другие ингредиенты, такие как витамины, аминокислоты, пептиды, сера (другой анион);

- в России с 2019 г. эксклюзивным дистрибьютором препарата «BIO-CHLOR» является компания ООО «ФидКонсалт», на официальном сайте которой размещена информация о продукте «BIO-CHLOR» (<http://feedconsult.ru/catalogs/1/sections/18>);

- рекламная компания добавки «BIO-CHLOR» началась в России с декабря 2019 г., в частности, продукция заявителя была представлена на выставке «ЗЕРНО-КОМБИКОРМА-ВЕТЕРИНАРИЯ» (28-30 января 2020 г.);

- активная рекламная компания, которая проводится уже почти в течение года, свидетельствует о приобретении заявленным обозначением известности и кредита доверия среди российских потребителей;

- потребителями товаров заявителя выступает довольно специфический круг специалистов в области животноводства, которые обладают гораздо более глубоким знанием продуктов для профессионального применения;

- вывод экспертизы о наличии описательности у словесного элемента «BIO-CHLOR» основывается на анализе отдельно взятых элементов «BIO» и «CHLOR» без учета лингвистических особенностей обозначения;

- словесный элемент обозначения образован двумя элементами «BIO» (общепринятое сокращение от слова «биологический») и «CHLOR», который не может быть переведен как «хлор», поскольку в русско-английских словарях слово «хлор» переводится на английский язык как «chlorine»;

- элемент «CHLOR» имеет латинские корни и в составе сложных слов означает «хлоро...», «относящийся к хлору», но только в качестве приставки;

- в словарях отсутствует статья, толкующая слово «CHLOR»;

- благодаря элементу «CHLOR» можно предположить, что маркируемый товар имеет отношение к хлорсодержащему веществу, но какому конкретно не ясно, грамматически «некорректное» словосочетание «BIO-CHLOR» лишь наводит потребителя на мысль об определенном фантазийном смысле обозначения, но не указывает прямо на товар или его свойства;

- поскольку в данном случае требуются дополнительные рассуждения или ассоциации при оценке смыслового значения элемента «BIO-CHLOR», то данное словосочетание не является описательным (подобный подход нашел отражение в практике Роспатента, в частности, в случаях со следующими товарными знаками:

ДЕОХЛОР
« **DEOCHLOR** » по свидетельству № 247454, « **HELIOCHLORINE** » по свидетельству № 480637, « **CHLOROFRESH** » по свидетельству № 512960, « **CHLORMIX** » по свидетельству № 244132);

- заявитель не испрашивает исключительное право на слово «BIO» или на слово «CHLOR» (также, как владелец товарного знака вроде «ПРОЕЗД» вряд ли

претендует на исключительные права на входящие в его состав приставку «ПРО—» или корень «—ЕЗД»);

- в заявленном обозначении не используется слово «BIO» или слово «CHLOR», а присутствует цельное сложносоставное слово «BIO-CHLOR»;

- части слова, написанного через дефис, не рассматриваются в качестве отдельных частей;

- подтверждением наличия охраноспособности заявленного обозначения является тот факт, что товарный знак «BIO-CHLOR» зарегистрирован в англоязычных странах, в том числе в США (регистрационный № 2.364.714, дата регистрации 04.07.2000), в Канаде (регистрационный № TMA724.290, дата регистрации 23.09.2008), Австралии (регистрационный № 712238, дата регистрации 02.06.2009), Новой Зеландии (регистрационный № 262902, дата регистрации 08.09.1997) и в странах Евросоюза (регистрационный № СТМ 3056405, дата регистрации 28.06.2004);

- рассматриваемое обозначение активно используется уже в течении года для весьма специфического перечня товаров, получило достаточную известность и популярность среди потребителей-специалистов данной области, приобрело дополнительную различительную способность, позволяющую безошибочно отличать продукцию, маркированную заявленным обозначением, от аналогичной продукции других производителей в данной области.

С учетом изложенного выше, заявитель просит принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;

- копия решения Роспатента от 29.06.2020;

- статья «Менеджмент транзитного периода и отрицательный катионно-ионный баланс в рационе в преотельный период» (автор Руби Ву.), опубликованная в издании «Эффективное животноводство»;

- презентация товаров «BIO-CHLOR»;

- распечатка с сайта <http://feedconsult.ru/>;

- копии счетов от 25.12.2019, 27.03.2020, 22.05.2020, 09.06.2020, 18.06.2020 за размещение рекламы, копии публикаций;

- копия отчета об участниках выставки «ЗЕРНО-КОМБИКОРМА-ВЕТЕРИНАРИЯ», фотоматериалы;

- статья «5 вопросов о катионно-ионном балансе» (автор Эллиот Блок);

- рекламный блок «Профилактика болезней нарушения обмена веществ? Это просто»;

- копия счета от 24.09.2020 за рекламную продукцию, буклет;

- копии страниц словаря «LONGMAN DICTIONARY OF CONTEMPORARY ENGLISH».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (25.02.2019) поступления заявки № 2019707868 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 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 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.

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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019707868 заявлено



комбинированное обозначение «  », содержащее изобразительный элемент в виде круга и прямоугольной плашки, на фоне которой размещен словесный элемент «BIO-CHLOR», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку.

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 05 класса МКТУ – *«немедицинские пищевые добавки к кормам для животных; добавки пищевые для животных; добавки пищевые из протеина для животных; пробиотические пищевые добавки для животных; корма лечебные для животных; пищевые добавки для кормления скота медицинского назначения»*.

Заявленное обозначение состоит из двух частей: изобразительной и словесной. При этом словесная часть представлена в виде сложного слова «BIO-CHLOR».

Анализ словарно-справочных источников, в частности, Большого англо-русского и русско-английского словаря, 2001, размещенного на сайте dic.academic.ru, показал, что «bio-» в сложных словах имеет значение: жизнь, биология; биологический (https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/445166/bio); «chlor-» (химическое) в сложных словах имеет значение «хлор» (https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/473535/chlor).

Следует отметить, что довод заявителя об отсутствии самостоятельной лексической единицы «CHLOR» со значением «хлор» опровергаются словарными источниками, в частности, Англо-русским медицинским словарем, 2012 (chlor – мед. сущ. «хлор», см. https://medicine_en_ru.academic.ru/), а также Немецко-русскими словарями. При этом следует учитывать фонетическую близость данного слова и соответствующего перевода, что обуславливает указанное восприятие слова «CHLOR» потребителями как наиболее вероятное.

Изложенные значения позволяют заключить, что смысловое значение словесного элемента заявленного обозначения сводится к словосочетанию «биологический хлор». При этом данное смысловое восприятие следует признать очевидным при впечатлении от обозначения.

Заявитель в своем возражении отмечает, что элемент «BIO-CHLOR» должен оцениваться в целом без разделения его на части. В отношении данного довода коллегия поясняет, что экспертиза обозначений производится исходя из оценки того обозначения, которое представлено на регистрацию. При этом следует иметь в виду, что слово (формант) «BIO» широко используется производителями товаров различных потребительских групп в качестве средства привлечения

дополнительного внимания к своей продукции. В силу частого использования части «БИО» на товарах, потребители способны выделять данный элемент из состава целого обозначения, на чем в заявленном обозначении дополнительно сделан акцент при помощи дефиса.

С учетом вышесказанного заявленное обозначение имеет вполне ясную и очевидную среднему российскому потребителю смысловую нагрузку.

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров/услуг. Обозначение может в отношении одних товаров/услуг быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

По отношению к товарам 05 класса МКТУ, являющимся пищевыми добавками для животных, рассматриваемый элемент воспринимается как указание на биодоступную форму микроэлементных добавок в корм, а именно хлора (согласно сведениям Интернет, «хлор в готовые корма для животных добавляют чаще всего в виде хлоридов – солевых соединений, тем не менее, в составе или анализе некоторых кормах он может быть указан и как отдельный элемент», см. <https://feedsmart.ru/ingredienty/hlor>). Следовательно, элемент «БИО-CHLOR» характеризует заявленные товары, указывает на их свойства, назначение и состав.

Следует отметить, что заявитель, согласно доводам возражения, производит питательную кормовую добавку, предназначенную для кормления молочных животных до и после отела (усилитель ферментации в желудке), содержащую в составе соединения хлора.

С учетом сказанного, следует констатировать, что обозначение «БИО-CHLOR» по отношению к заявленным товарам воспринимается исключительно в качестве их характеристики, что является основанием для вывода о несоответствии данного элемента пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку словесный элемент заявленного обозначения доминирует в составе обозначения в целом, что обусловлено визуальным расположением и размерами элементов обозначения, то у коллегии не имеется оснований для вывода о

способности такого обозначения выступать в хозяйственном обороте в качестве средства индивидуализации конкретного лица.

Довод заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности в результате его активного использования заявителя является недоказанным, поскольку с целью его подтверждения представлены лишь незначительные рекламные материалы (буклет, статьи) и декларативные сведения о дистрибьюторских отношениях заявителя с ООО «ФидКонсалт», счета на имя которого приложены к возражению.

Из названных материалов не представляется возможным сделать вывод об интенсивности использования заявленного 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 данным обозначением различительной способности в связи с его деятельностью.

Довод заявителя о предоставлении правовой охраны обозначению «BIO-CHLOR» в других странах не позволяет сделать вывод о соответствии данного обозначения требованиям российского законодательства. Примеры регистраций товарных знаков других лиц касаются иных обозначений, следовательно, также не свидетельствуют о возможности регистрации заявленного обозначения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 29.06.2020.