

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.10.2024, поданное компанией UNIQUE BIOTECH LTD, Индия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1736598, при этом установлено следующее.



Международная регистрация №1736598 знака «  » произведена Международным Бюро ВОИС 03.04.2023 на имя заявителя. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 30.06.2024 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№1736598 в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ с указанием словесных элементов “UBBC-07 BACILLUS CLAUSII” в качестве неохраняемого элемента.

Данное решение мотивировано несоответствием указанного элемента знака требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении всех перечисленных товаров 01 класса МКТУ, так как эти слова указывают на вид, свойства и назначение товаров.

В поступившем 30.10.2024 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 30.06.2024 в связи со следующим.

Заявитель не возражает против исключения из объема правовой охраны словесного элемента «BACILLUS CLAUSII», однако сообщает о том, что претендует на правовую охрану элемента “UBBC-07”. Элемент «UBBC» имеет словесный характер, так как состоит из гласной буквы U и согласных BBC; в целом обозначение произносится как [Ю-Б-Б-С- 07]. Данное обозначение не носит описательный характер, так как не указывает на вид товара, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно доводам возражения обозначение «UBBC» было придумано заявителем как аббревиатура от начальных букв его фирменного наименования «UNIQUE BIOTECH LTD» и начальных букв от родового названия пробиотических штаммов “BACILLUS CLAUSII”. Можно согласиться с тем, что сами по себе цифры «07» не обладают различительной способностью, но в рассматриваемом случае цифры связаны дефисом со словесным элементом «UBBC», что подразумевает целостность элемента «UBBC-07».

Заявитель является создателем штамма «UBBC-07», о чем предоставляет свидетельство о депонировании. Кроме того, заявитель производит и поставляет штаммы, маркированные обозначением “UBBC-07 BACILLUS CLAUSII”, во многие страны для целей производства лекарственных средств для лечения диареи и восстановления микрофлоры кишечника, о чем также направил подтверждающие документы.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1736598 на территории Российской Федерации в отношении товаров 01 класса МКТУ с указанием элемента “ UBBC-07” в качестве охраняемого.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены следующие дополнительные материалы:

1. Свидетельство о депонировании штамма;
2. Счета, подтверждающие поставки Заявителем штамма “UBBC-07 BACILLUS CLAUSII” в США, Италию, Бразилию, Бенилюкс;
3. Перечень препаратов, выпускаемых на основе штамма “UBBC-07 BACILLUS CLAUSII”;
4. Решения иностранных патентных ведомств.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (03.04.2023) приоритета знака по международной регистрации №1736598 правовая база для оценки ее охраноспособности 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.

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.



Знак «  » по международной регистрации №1736598 с приоритетом 03.04.2023 является комбинированным, состоит из изображения окружности, внутри которой присутствует силуэт желудка, символы звездочек, а по ободку окружности расположены словесные элементы “UBBC-07 BACILLUS CLAUSII”, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ «Bacterial preparations for the food industry; probiotic bacteria for the food industry; probiotic bacterial cultures for the food industry; chemical additives for use in the manufacture of food; chemical additives for use in the manufacture of food products; antioxidants for use in the manufacture of food supplements (Бактериальные препараты для пищевой промышленности;

пробиотические бактерии для пищевой промышленности; пробиотические бактериальные культуры для пищевой промышленности; химические добавки для использования в производстве продуктов питания; химические добавки для использования в производстве пищевых продуктов; антиоксиданты для использования в производстве пищевых добавок)».

Применение пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса обосновано в оспариваемом решении тем, что обозначение «UBBC-07 BACILLUS CLAUSII» является описательным в отношении испрашиваемых товаров 01 класса МКТУ.

Обратившись к справочным источникам информации, установлено следующее. Слова “Bacillus Clausii” представляют собой название микроорганизма. Это спорообразующий микроорганизм, применение которого возможно с первых дней приёма антибиотиков для профилактики и лечения дисбиоза кишечника (<https://normaflora.kz/bacillus-clausii.html>).

Данная информация не оспаривается заявителем, напротив, в возражении сообщается о согласии с указанием слов “Bacillus Clausii” в качестве неохраняемых.

Что же касается элемента “UBBC-07”, то коллегией не обнаружены источники информации, свидетельствующие о соответствующем названии вида товара или указании на свойства товара, а также на факты его использования другими производителями.

С материалами возражения представлено свидетельство о депонировании от 28.04.2009, составленном в соответствии с Будапештским договором о международном признании депозита микроорганизмов в целях патентной процедуры, под номером доступа в международный депозитарий – МТСС 5472 в отношении разработанного компанией Unique Biotech Ltd. штамма “UBBC-07” микроорганизма “Bacillus Clausii”.

Из указанного документа следует, что элемент “UBBC-07” является условным словесным обозначением, изобретенным заявителем и применяемым им для индивидуализации продукта – штамма микроорганизма.

С возражением также представлены финансовые документы, подтверждающие реализацию штамма “UBBC-07” микроорганизма “Bacillus

Clausii” в качестве сырья для приготовления лекарственных форм, то есть именно в качестве товаров 01 класса МКТУ. Статья “Эффективность применения пробиотика “Лактиале жермина форте” в комплексном лечении больных Covid-19» в журнале «Инфекционные заболевания» 2023 (2) содержит исследование эффективности применения пробиотика, содержащего споры “UBBC-07” микроорганизма “Bacillus Clausii”.

В российской доменной зоне в целом отсутствует информация относительно штамма “UBBC-07” микроорганизма “Bacillus Clausii”, поэтому административный орган не имеет оснований для опровержения представленных сведений об использовании элемента “UBBC-07” исключительно заявителем для испрашиваемых товаров 01 класса МКТУ.

Таким образом, коллегией не установлено обстоятельств, позволяющих применить положения пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса в качестве основания для признания элемента «UBBC-07» не обладающим различительной способностью.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.10.2024, отменить решение Роспатента от 30.06.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1736598 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ с указанием элемента «Bacillus Clausii» в качестве неохраняемого.