

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 01.08.2012, поданное ООО «Экохимтех», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 23.04.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010733872, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010733872 с приоритетом от 21.10.2010 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «бактериальные препараты для медицинских и ветеринарных целей».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СПОРОВИТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 23.04.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010733872 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение «СПОРОВИТ» представляет собой название биоактивного ветеринарного препарата, применяемого с целью лечения бактериальных, вирусных и грибковых заболеваний и укрепления иммунитета сельскохозяйственных животных, птиц и мелких домашних животных.

Данный препарат был разработан ГУДП «Биофаг» ГУП «Иммунопрепарат». Информация о препарате содержится в ветеринарных энциклопедиях.

В возражении от 01.08.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение было создано сотрудниками ГУДП «Биофаг» и носит фантазийный характер;
- в настоящее время сотрудники, создавшие препарат «СПОРОВИТ» и ранее работавшие в ГУДП «Биофаг», являются сотрудниками ООО «Экохимтех» (заявителя);
- заявка на регистрацию товарного знака «СПОРОВИТ» (заявка №99722040) была подана предприятием ГУДП «Биофаг», по ней было принято решение о регистрации товарного знака, однако пошлина за регистрацию не была уплачена, поскольку предприятие готовилось к банкротству;
- препарат «СПОРОВИТ» производился предприятием ГУДП «Биофаг» до 2002 года, но в связи с его банкротством производство было прекращено;
- начиная с 2007 года по настоящее время препарат «СПОРОВИТ» производится заявителем с теми же характеристиками, при этом заявитель имеет лицензии на производство фармацевтических препаратов и лекарственных препаратов для животных и регистрационное удостоверение на лекарственный препарат ветеринарного назначения «Споровит» жидкий и сухой;
- заявитель разработал и утвердил Технические условия ТУ 9384-006-12695007-2011 и Инструкцию по применению «Споровита» (сухого), ТУ 9384-005-12695007-2011 и Инструкцию по применению «Споровита» (жидкого), а также получил сертификаты соответствия на эти препараты;
- препарат «СПОРОВИТ», упоминаемый в ветеринарных энциклопедиях и на ветеринарных сайтах, производится только заявителем, иных производителей данного препарата на территории Российской Федерации не существует.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.04.2012 и зарегистрировать товарный знак «СПОРОВИТ» по заявке №2010733872.

К возражению приложены следующие материалы:

- список патентов на штамм *Bacillus subtilis* 12 В, препараты и споробы лечения заболеваний с применением препарата «Споровит», автором которых является главный технолог ООО «Экохимтех» Т.Н. Кузнецова [1];
- список научных трудов главного технолога ООО «Экохимтех» Т.Н. Кузнецовой по созданию и применению препарата «СПОРОВИТ» [2];
- решение о регистрации товарного знака «СПОРОВИТ» по заявке №99722040 [3];
- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о ГУДП «Биофаг» [4];
- копии лицензий на осуществления деятельности по производству лекарственных средств, предназначенных для животных, на фармацевтическую деятельность, включая оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами [5];
- копии регистрационных удостоверений на препараты «Споровит» (сухой) и «Споровит» (жидкий) [6];
- копии технических условий на СПОРОВИТ (сухой) и СПОРОВИТ (жидкий) и сертификаты соответствия [7];
- справка об объемах реализации препарата «Споровит» в 2011 – 2012 годах;
- описание к патенту №RU 24443666 [8];
- распечатка свидетельства на товарный знак №456214 [9];
- копия страниц трудовой книжки Т.Н. Кузнецовой [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.10.2010) поступления заявки №2010733872 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Приведенный в пункте (2.3.1) Правил перечень обозначений, относящихся к категории не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. К таким обозначениям следует относить те обозначения, которые не обладают свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «СПОРОВИТ».

Из материалов, представленным заявителем, следует, что препарат, маркированный товарным знаком «СПОРОВИТ», был создан и производился Государственным унитарным дочерним предприятием «Биофаг» ГУП «Иммунопрепарат» (далее – ГУДП «Биофаг»).

В 1999 году ГУДП «Биофаг» предпринял попытку зарегистрировать товарный знак «СПОРОВИТ» в отношении идентичного перечня товаров 05 класса. 24.04.2001 Роспатентом было принято решение о регистрации товарного знака, однако пошлина за регистрацию товарного знака не была уплачена, в связи с чем регистрация товарного знака не состоялась.

Препарат «СПОРОВИТ» производился ГУДП «Биофаг» до прекращения его деятельности (25.06.2008) в связи с ликвидацией юридического лица по решению Арбитражного суда Республика Башкортостан.

После ликвидации ГУДП «Биофаг» производителем препарата «СПОРОВИТ» стал заявитель, который, имея лицензии на осуществление деятельности по производству лекарственных средств для животных [5], оформил на свое имя регистрационные удостоверения на лекарственный препарат «Споровит» в виде порошка (сухой) и суспензии (жидкий), а также сертификаты соответствия [7].

Таким образом, имея разрешительную документацию, заявитель является единственным производителем препарата «СПОРОВИТ».

Никаких сведений о том, что после ликвидации ГУДП «Биофаг» препараты, маркированные обозначением «СПОРОВИТ», производились другими лицами не выявлено.

Коллегия не располагает сведениями, подтверждающими, что в период времени, прошедший с даты приоритета и принятия решения о регистрации товарного знака «СПОРОВИТ» по заявке №99722040 и до подачи заявки №2010733872 на регистрацию товарного знака, обозначение «СПОРОВИТ» потеряло свою различительную способность в силу его широкого использования другими производителями для маркировки однородной продукции.

Напротив, по сведениям, полученным из сети Интернет, препарат «Споровит» после ликвидации ГУДП «Биофаг» производится только заявителем.

Резюмируя изложенное, можно констатировать, что вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и, соответственно, противоречит положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, нельзя признать обоснованным, т.е. заявленное обозначение удовлетворяет условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 01.08.2012, отменить решение Роспатента от 23.04.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010733872.