

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 05.06.2025, поданное от имени Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», Республика Бурятия, город Улан-Удэ (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №654186, при этом установила следующее.

БИФИВИТ

Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2017719721 с приоритетом от 19.05.2017 зарегистрирован 27.04.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №654186 в отношении товаров 05, 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Годовиченко Сергея Александровича, 02225, Украина, г. Киев, ул. Архитектора Николаева, д. 5, кв. 93 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.06.2025 поступило возражение, которое в соответствии с дополнениями от 09.09.2025, содержат в качестве оснований оспаривания доводы о несоответствии произведенной регистрации требованиям пунктов 1.1 и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнений к нему сводятся к тому, что лицом, его подавшим, с 1993 года вводится в оборот закваска бифидобактерий «Бифивит» концентрированная жидкая прямого внесения (ТУ 9229-002-02069473-2005 (взамен ТУ 10-8-08-21-92) и напиток кисломолочный «Бифивит» (ТУ 9220-005-02069473-2003 (взамен ТУ 407-584-93), кроме того учебным учреждением проведены исследования и испытания.

Кроме того, в возражении приведены сведения об использовании слова «БИФИВИТ» для индивидуализации своего предприятия и выпускаемой продукции обществом «Малое инновационное предприятие «Бифивит» (МИП «Бифивит»).

В возражении сообщено, что название «Бифивит» впервые было использовано в 1986 году И.С. Хамагаевой (Способ производства кисломолочного продукта Бифивит, авт.свидетельство № 1113077), который был внедрен на молочной кухне Министерства здравоохранения Бурятской АССР и молочном комбинате «Улан-Удэнский» (см. автореферат докторской диссертации Хамагаевой И.С. «Теоретическое обоснование и разработка технологии кисломолочных продуктов на основе использования β -галактозидазы и бифидобактерий». Москва, 1989). После защиты докторской диссертации И.С. Хамагаевой были разработаны бактериальные концентраты бифидобактерий жидкие, замороженные, сухие (патенты № 1686718, 1993; №2129794, опубл.10.05.1999). В патенте № 2129794 в примере 2 описания указано, что с использованием сухих заквасок усовершенствована технология кисломолочного продукта «Бифивит». В настоящее время кисломолочный продукт «Бифивит» выпускается на молочном комбинате на АО «ДАКГОМЗ» (г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край); ООО «Вита» (г. Усолье-Сибирское, Иркутская область), СХ АО «Белореченский» (п. Белореченский, Иркутская область).

Обозначение «БИФИВИТ» использовалось до 2017 года (приоритет товарного знака №654186) и продолжает использоваться множеством организаций по договорам.

Продукция Годовиченко С.А. с использованием товарного знака «БИФИВИТ» вводит в заблуждение потребителей и причиняет убытки обратившемуся лицу.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №654186 недействительной полностью.

В качестве приложений к возражению и дополнениям к ним указаны следующие документы:

1. Лицензионный договор от 18.10.1993 заключенный между Восточно-Сибирским технологическим институтом и Железногорским молокозаводом;
2. Лицензионный договор от 12.11.1993 заключенный между Восточно-Сибирским технологическим институтом и предприятием «ОКТИМИС»;
3. Лицензионный договор от 06.10.1993 заключенный между Восточно-Сибирским технологическим институтом и предприятием «ЛАКТОВИТ»;
4. Лицензионный договор от 02.10.1993 заключенный между Восточно-Сибирским технологическим институтом и ОАО «ДАКГОМЗ»;
5. Лицензионные договоры от 05.01.1993, от апреля 1998, заключенные между Восточно-Сибирским технологическим институтом и Петропавловским молочным заводом по выпуску продуктов детского питания;
6. Лицензионный договор от 01.01.1993 заключенный между Восточно-Сибирским технологическим институтом и малым предприятием «Вита»;
7. Лицензионный договор от 01.04.1996, заключенный между Восточно-Сибирским государственным технологическим университетом и АООТ Молочный комбинат «Ангарский»;
8. Лицензионный договор от 09.04.1994, заключенный между Восточно-Сибирским технологическим институтом и акционерным обществом закрытого типа «Байкалэкомед» с актом от 09.04.1994;

9. Лицензионный договор от 04.02.2019, заключенный между ООО «Малое инновационное предприятие «Бифивит»» и Краснокаменским молокозаводом;

10. Лицензионный договор от 14.01.2019, заключенный между ООО «Малое инновационное предприятие «Бифивит»» и АО «ДАКГОМЗ»;

11. Лицензионный договор от 05.02.2019, заключенный между ООО «Малое инновационное предприятие «Бифивит»» и ООО «ВИТА»;

12. Лицензионный договор от 04.02.2019, заключенный между ООО «Малое инновационное предприятие «Бифивит»» и Краснокаменским молокозаводом;

13. Лицензионный договор от 14.01.2019, заключенный между ООО «Малое инновационное предприятие «Бифивит»» и Сельскохозяйственным публичным акционерным обществом «Белореченское»;

14. Лицензионный договор от 14.01.2019, заключенный между ООО «Малое инновационное предприятие «Бифивит»» и ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии»»;

15. Договор от 30.10.2024, заключенный между ООО «Малое инновационное предприятие «Бифивит»» и АО «ДАКГОМЗ»;

16. Договор от 30.10.2024, заключенный между ООО «Малое инновационное предприятие «Бифивит»» и АО «ДАКГОМЗ»;

17. Договор от 15.01.2024, заключенный между ООО «Малое инновационное предприятие «Бифивит»» и Сельскохозяйственным акционерным обществом «Белореченское».

На заседании коллегии, состоявшемся 02.02.2026, представителю лица, подавшего возражение, был задан вопрос относительно того, в отношении какого именно вида товара обозначение «БИФИВИТ» вошло во всеобщее употребление, на что представитель ответил, что слово «БИФИВИТ» является указанием вида товара «кисломолочный продукт».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, а также о дате и месте его рассмотрения, отзыв по мотивам возражения не представил и участия в заседаниях коллегии не принимал.

Уведомления направлялись правообладателю и его представителю по адресам, указанным в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, 23.09.2025, 20.11.2025, 22.12.2025, 20.01.2026. Как следует из отчетов об отслеживании отправок - уведомления в адрес представителя правообладателя были своевременно получены.

В остальных случаях корреспонденция не была отправлена, так как адресат находится на территории Украины, куда не осуществляется отправление корреспонденции (02225, Украина, г. Киев, ул. Архитектора Николаева, д. 5, кв. 93). В силу пункта 21 Правил ППС сторона спора считается надлежащим образом уведомленной, в том числе, в случае вручения отправления уполномоченному лицу или представителю.

С учетом изложенного принимая во внимание, что уведомления неоднократно были получены представителем, расположенным в Москве, коллегия признает сторону правообладателя надлежащим образом уведомленной о рассмотрении возражения от 05.06.2025 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №654186.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.05.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №654186 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс (с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступившими в силу 01.10.2014,) 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.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не

обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №654186 представляет собой

БИФИВИТ

словесное обозначение «**БИФИВИТ**», выполненное буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку,

установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» признается заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №654186 по основаниям пунктов 1.1 и 3 (1) статьи 1483, так как с возражением представлены документы о введении в оборот товаров под обозначением «БИФИВИТ» данным лицом.

Каждое из двух заявленных оснований является самостоятельным, и каждое из них само по себе может служить основанием для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным (см. Справку Суда по интеллектуальным правам, утвержденную Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10).

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака « **БИФИВИТ** » требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными изготовителями;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Превалирование какого-либо одного признака над остальными не учитывается.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что обозначение «БИФИВИТ» вошло во всеобщее употребление как наименование кисломолочных продуктов.

Данное описание относится только к части товаров оспариваемого перечня, а именно: «молоко и молочные продукты; закваска сычужная; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; маргарин; молоко с повышенным содержанием белка; напитки молочные с преобладанием молока; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сыворотка молочная; сыры; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные».

Прежде всего, коллегией проанализированы фактические данные, представленные лицом, подавшим возражение, об использовании им наименования «БИФИВИТ».

Такие фактические данные продемонстрированы лицензионными договорами за 1993-1996 годы, согласно которым лицо, подавшее возражение, предоставляет лицензиатам нормативно-техническую документацию на производство продуктов «Бифивит», «Бифисанус», бифидные смеси «Малыш», «Малютка», «Лактовит», «Аэлита», бифидное молоко, технологии которых защищаются патентами №№11133077, 1686718, 1817285, 2195127.

Таким образом, из материалов возражения следует, что словесный элемент «Бифивит» используется лицом, подавшим возражение, для наименования закваски бифидобактерий. При этом важным является то, что объемы производства и реализации товаров упомянутым изготовителем не известны, а также не известно использование данного названия в период после 1996 года и до 2017 года, в то время как данный интервал времени является существенным для формирования восприятия оспариваемого товарного знака в качестве охраноспособного обозначения либо же обозначения, вошедшего во всеобщее употребление в качестве наименования товара определенного вида.

Принимая во внимание, что оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №654183 осуществляется в порядке статьи 1512

Кодекса, оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса осуществляется на дату его приоритета, то есть на 19.05.2017. С учетом изложенного, представленные договоры за 2019 и за 2024 годы (заключенные от имени общества «Малое инновационное предприятие «Бифивит» на право использования технологии изготовления напитка «Бифивит (ТУ 9229-002-02069473-2005) не могут быть учтены, так как относятся к более позднему периоду.

Таким образом, в исследуемый период времени попадают документы, свидетельствующие о производстве закваски только одним лицом – лицом, подавшим возражение. Что касается более широкого круга контрагентов – лицензиатов по договорам 1993-1996 годов, то из представленных документов не следует, что именно представлял собой готовый продукт (пищевую добавку или кисломолочный продукт), произведенный с помощью технических условий лицензиара, объемы такого производства, торговое наименование выпускаемых лицензиатами продуктов и использование ими при конечной маркировке слова «бифивит» в качестве указания на вид товаров. Данных сведений с возражением не представлено.

С возражением не представлено также сведений о публикациях в общедоступных источниках информации о каком-либо виде товара под наименованием «Бифивит», о рекламе данного вида товара, а также об оценке восприятия этого слова средним российским потребителем, а также специалистами в области производства заквасок как наименования какого-либо определённого вида товара.

Резюмируя сказанное, отсутствие достаточных фактических данных об использовании спорного обозначения производителями аналогичной продукции означает, что соответствующий признак вошедшего во всеобщее употребление обозначения установлен быть не может. Как указывалось ранее, только при наличии всех признаков (длительность применения, использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами производств, работниками торговли, потребителями, использование обозначения для одного и того же товара

или товаров того же вида, выпускаемых различными изготовителями) обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Что касается доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №654186 требованиям, предусмотренным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, в части способности введения потребителя в заблуждения относительно товаров, а также их производителя, то коллегия отмечает следующее.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе оспариваемый товарный знак не содержит сведений, способных ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Анализ представленных с возражением материалов показал следующее.

Использование спорного обозначения ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» показано за давний период 1993-1996 годы, следовательно, за более чем 20 лет до даты приоритета оспариваемого знака, в связи с чем не представляется возможным сделать вывод о сохранении потребителями каких-либо ассоциаций с данным производителем, даже в случае если такие ассоциации могли возникнуть 1993-1996 годах.

Что касается фактов использования наименования «БИФИВИТ» обществом «Малое инновационное предприятие «Бифивит» в 2019 и в 2024 годах, то данное использование относится к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.05.2017) и не может быть учтено в целях оценки сформированных ассоциативных связей потребителей, уже возникших к дате 19.05.2017.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, не доказало представленными материалами, что при восприятии оспариваемого товарного знака у российского потребителя возникает устойчивая ассоциативная связь между указанным обозначением и лицом, подавшим возражение.

Что касается доводов возражения о наличии авторских прав у И.С. Хамагаевой на наименование «БИФИВИТ», а также доводов о наличии прав на коммерческое обозначение у ООО «Малое инновационное предприятие «Бифивит», то коллегия отмечает, что данные доводы не могут быть рассмотрены в рамках настоящего возражения, так как перечисленные возможные владельцы прав не являются лицами, подавшими возражение, а кроме того, указанные основания оспаривания по пункту 9 и пункту 8 статьи 1483 Кодекса не заявлены в качестве предмета спора, согласно уточнениям лица, подавшего возражение, от 09.09.2025.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.06.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №654186.