

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс, ГК РФ), введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 18.08.2010, поданное Селджин Корпорейшн, США (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 17.02.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №966094, при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №966054 с конвенционным приоритетом от 30.04.2008, произведенной в отношении товаров 5 класса МКТУ – «фармацевтические препараты» является Celgene Corporation, США.

Знак по международной регистрации №966054 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее изобразительный элемент квадратной формы и расположенные друг над другом словесные элементы «**THALIDOMIDE**» и «**PHARMION**». При этом словесный элемент «**THALIDOMIDE**» выполнен более крупным жирным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 17.02.2010 было принято решение, которым было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №966054. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 5 класса МКТУ заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №966054 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «**PHARMION**» по свидетельству №253217 в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ.

При этом словесный элемент «**THALIDOMIDE**» является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.08.2010 заявитель выразил свое несогласие с данным решением в части отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному знаку.

По мнению заявителя, основанием для отмены решения Роспатента является передача исключительных прав на противопоставленный товарный знак заявителю.

Сведения о государственной регистрации договора об отчуждении исключительных прав на имя заявителя на товарный знак по свидетельству №253217 приложены к возражению.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.04.2008) конвенционного приоритета международной регистрации №966094 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (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 вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если

заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

Согласно пункту (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения, как элементы.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №966054 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее изобразительный элемент квадратной формы и расположенные друг над другом словесные элементы «**THALIDOMIDE**» и «PHARMION». При этом словесный элемент «**THALIDOMIDE**» выполнен более крупным жирным шрифтом.

Слово «THALIDOMIDE» (талидомид) представляет собой «химическое соединение ИЮПАК 2 (2,6 диоксопиперидин 3 ил) изоиндол 1,3 дион. Брутто формула C₁₃H₁₀N₂O₄ CAS 50 35 1 PubChem 5426. Фарм. группа Иммунодепрессанты ATX L04AX02 [см. Яндекс. Википедия] и является международным непатентуемым наименованием.

Таким образом, словесный элемент «THALIDOMIDE» в отношении товаров 5 класса МКТУ указывает на их состав и может быть включен в товарный знак только в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем в возражении не оспаривается.

Противопоставленный знак по свидетельству №253217 представляет собой обозначение «PHARMION», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического тождества и графического сходства их сильных охраноспособных элементов «PHARMION».

Товары 5 класса МКТУ сравниваемых обозначений совпадают.

Вывод о сходстве сравниваемых знаков и однородности товаров заявителем также не оспаривается.

Вместе с тем, представленные заявителем сведения о государственной регистрации договора об отчуждении исключительных прав на имя заявителя (РД0066613 от 02.07.2010) на товарный знак по свидетельству №253217 устраняют причины для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №966094 в отношении приведенных в перечне товаров 5 класса МКТУ на имя заявителя.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.08.2010, отменить решение Роспатента от 17.02.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №966094 в отношении товаров 5 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «THALIDOMIDE».