

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.10.2012, поданное компанией ONYX PHARMACEUTICALS, INC., США (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1075014, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 21.04.2011 за №1075014 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя ALMIRALL S.A., Испания (далее - правообладатель).

Оспариваемый знак по международной регистрации №1075014 представляет собой словесное обозначение «ONYXIRAM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.10.2012 против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1075014, мотивированное несоответствием оспариваемого знака требованиям, установленным пунктами 3 (1), 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ONYXIRAM» сходен до степени смешения с товарными знаками: «ONYX PHARMACEUTICALS» (словесный) по свидетельству №457184 и «ONYX PHARMACEUTICALS» (комбинированный) по свидетельству

№468832, зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- сравниваемые знаки «ONYX PHARMACEUTICALS» и «ONYXIRAM» сходны по фонетическому критерию, так как имеет место быть вхождение одного обозначения (слова «ONYX») в другое, а также наличие совпадающих звуков и слогов (первая часть оспариваемого знака «ONYX» является фонетически тождественной первому слову противопоставленных товарных знаков);

- с учетом того, что оспариваемый знак и противопоставленные товарные знаки имеют тождественную начальную часть (ONYX) можно говорить о тождественности понятий и идей, заложенных в сравниваемые обозначения, а также об их сходном визуальном восприятии;

- полным фирменным наименованием лица, подавшего возражение, является ONYX PHARMACEUTICALS, INC., а коммерческим обозначением, используемым, в частности, в сети Интернет, является ONYX-PHARM;

- при сравнении части фирменного наименования лица, подавшего возражение, и части его коммерческого обозначения «ONYX» с оспариваемым знаком «ONYXIRAM» становится очевидным, что первая часть оспариваемого знака «ONYX» является тождественной части фирменного наименования и коммерческого обозначения лица, подавшего возражение по всем критериям сходства;

- американская компания ONYX PHARMACEUTICALS, INC. известна во всем мире, в том числе и в России, как одна из мировых лидеров в области исследований и разработок в области фармацевтики, проведения клинических испытаний, производства и поставок фармацевтических препаратов и веществ, медицинских исследований и консультаций;

- компания ONYX PHARMACEUTICALS, INC., ее продукция и товарные знаки, которыми эта продукция маркирована, хорошо известны миллионам специалистов-медиков и пациентам во всем мире и в России;

- таким образом, присутствие компании ONYX PHARMACEUTICALS, INC. на мировом и российском рынках привело к тому, что потребители привыкли ассоциировать слово «ONYX» только с компанией ONYX PHARMACEUTICALS, INC.,

ее товарными знаками и товарами и услугами, производимыми и оказываемыми данной компанией, и появление на рынке однородной продукции под названием «ONYXIRAM», сходным до степени смешения с частью фирменного наименования, с товарными знаками компании ONYX PHARMACEUTICALS, INC., вызовет в сознании потребителей ассоциации с наименованием данной компании и ее продукцией, что не соответствует действительности, в связи с чем потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров и его местонахождения, поскольку испанская компания ALMIRALL S.A. не имеет никакого отношения к компании ONYX PHARMACEUTICALS, INC.;

- кроме того, согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, статьи 14 Закона РФ «О защите конкуренции», предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1075014 должно рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- сведения о товарных знаках компании ONYX PHARMACEUTICALS, INC., зарегистрированных в различных странах – [1];

- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках «ONYX PHARMACEUTICALS» по свидетельствам: № 457184, №468832 – [2];

- распечатки из словаря Мультитран, касающиеся значения слов ONYX и PHARMACEUTICALS – [3];

- распечатка из электронного словаря Яндекс – [4];

- распечатки из сети Интернет, касающиеся деятельности компании ONYX PHARMACEUTICALS, INC. – [5];

- распечатки из сети Интернет со словосочетанием «опух pharmaceutical» – [6].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1075014 недействительным полностью.

Правообладатель и его представитель в установленном порядке были уведомлены о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 21.01.2013. Однако на указанную дату заседания правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегией Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (21.04.2011) международной регистрации №1075014 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый выше 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, (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с 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.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

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. Для установления однородности товаров принимается во

внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый знак представляет собой словесное обозначение «ONYXIRAM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №457484 – (1) представляет собой словесное обозначение «ONYX PHARMACEUTICALS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 и услуг 42, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №468832 – (2) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ONYX» и «PHARMACEUTICALS» (неохраняемый элемент знака), выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде двух завитков, расположенный слева от словесных элементов. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 и услуг 42, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Сопоставительный анализ на тождество и сходство показал следующее.

С точки зрения фонетики анализ сравниваемых словесных элементов показал их различие, обусловленное тем, что слова имеют разное количество букв, слогов, согласных, гласных, разное количество слов, входящих в состав оспариваемого и

противопоставленных знаков, что свидетельствует о разной фонетической длине, и несходстве звучания в целом.

Что касается семантического признака сходства, то следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что словесный элемент ONYXIRAM оспариваемого знака не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является вымышленным словом.

Учитывая особенности исполнения, нет оснований для вывода о том, что оспариваемый знак «ONYXIRAM» представляет собой сочетание двух слов «ONYX-» и «-IRAM», поскольку части «ONYX-» и «-IRAM» не выделены графически, выполнены одинаковыми шрифтовыми единицами, отсутствует пробел между ними.

В противопоставленных знаках слова ONYX и PHARMACEUTICALS с английского языка переводятся как оникс, ноготь и фармацевтические, лекарственные препараты, соответственно (см. Яндекс-словари).

Учитывая изложенное провести оценку по семантическому фактору сходства не представляется возможным.

Визуально сравниваемые знаки производят различное зрительное впечатление за счет наличия в противопоставленном знаке (2) изобразительного элемента, а также разного словесного и буквенного состава, в связи с чем они признаны коллегией несходными по визуальному критерию сходства.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что в целом сравниваемые знаки несходны, что приводит к отсутствию возможности их смешения потребителями. Отсутствие сходства исключает необходимость проведения анализа однородности товаров.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого знака по международной регистрации №1075014 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и его места нахождения.

Как было указано выше обозначение ONYXIRAM не несет в себе информации относительно товара или его изготовителя.

Однако способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Распечатки из сети Интернет – [4, 5] содержат информацию о лекарственных препаратах «Купролис», «Regorafenif» «Nexavar» компании ONYX PHARMACEUTICALS, INC. т.е. среди них отсутствуют препараты, маркированные обозначениями, сходными с оспариваемым знаком.

Иных сведений об использовании оспариваемого товарного знака не имеется.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к заключению, что отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета уже сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого знака с лицом, подавшим возражение.

В силу вышеуказанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 (1) статьи 1483, является недоказанным.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией Палаты по патентным спорам при наличии в частности, следующего признака, а именно обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (его части).

Отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, (ONYX PHARMACEUTICALS, INC.,) содержит обозначение «ONYX PHARMACEUTICALS», тождественное товарным знакам (1, 2). При этом, как было отмечено выше, отсутствует сходство обозначений «ONYXIRAM» и «ONYX PHARMACEUTICALS». Следовательно, оспариваемый знак не является сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение.

Что касается коммерческого обозначения, то лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства, которые бы свидетельствовали о том, что до даты приоритета оспариваемого знака ONYX PHARMACEUTICALS, INC., принадлежало какое-либо предприятие, осуществляющее производство товаров, однородных товарам 05 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Таким образом, указанное не позволяет признать тождество или сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и фирменного наименования или коммерческого обозначения (его отдельным частям).

Принимая во внимание изложенное, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Что касается довода возражения о том, что предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1075014 должно рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, то следует отметить следующее.

Установление данного факта не относится к компетенции Палаты по патентным спорам, а заключение антимонопольного органа о том, что действие по предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации №1075014 признаны недобросовестной конкуренцией, в материалах возражения отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 26.10.2012, оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации №1075014 на территории Российской Федерации.