

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 03.02.2015, поданное компанией «GILEAD SCIENCES IRELAND UC IDA Business and Technology Park», Ирландия (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1150238, при этом установлено следующее.

Знак «7977» с конвенционным приоритетом от 22.08.2012 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 20.01.2013 за № 1150238 на имя заявителя. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 03.10.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1150238 для всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации № 1150238 состоит из простых цифр, не обладающих словесным характером и характерным графическим исполнением, т.е. лишен каких-либо отличительных признаков (приведен подробный анализ). В частности указано, что фонетическое звучание цифр «7977» на разных

языках будет различным, данное число не являются типичным сочетанием цифр (повторяющиеся цифры, известная дата и т.д.). Кроме того отмечено, что сочетание цифр часто используется для условной маркировки тех или иных товаров.

В заключении также указано, что «...экспертизой принят во внимание факт регистрации знака по международной регистрации № 1150238 в других странах, однако регистрация на данных основаниях не предусмотрена законодательством Российской Федерации...». Проанализированные дополнительные материалы, по мнению экспертизы, содержат лишь информационные сведения о деятельности заявителя, при этом речь идет об обозначениях «GS-7977», «PSI-7977», а не о знаке «7977».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.02.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации № 1150238 не является отдельными цифрами, а представляет собой легко запоминающуюся рядовыми потребителями совокупность цифр - число, обретающее при произнесении словесный характер – «семь-девять-семь-семь» или «семьдесят девять-семьдесят семь»;

- рассматриваемый знак является придуманным заявителем обозначением для конкретной фармацевтической продукции: фармацевтические и ветеринарные препараты, фармацевтические препараты для лечения гепатита С, противовирусные препараты, фармацевтические препараты для лечения инфекционных заболеваний, фармацевтические препараты для лечения заболеваний печени. Использование оригинального сочетания цифр для маркировки продукции является одной из особенностей фармацевтической отрасли. К примеру, на настоящий момент в качестве товарных знаков в отношении товаров 05 класса МКТУ зарегистрированы такие обозначения, как: IV3000 (росс. пер. № 480397), VIS.01 (росс. пер. № 260517), TA-65MD (росс. пер. № 460843), IB400 (росс. пер. № 67153) и др.;

- обозначения (IV3000, VIS.01, TA-65MD, IB400, 501, AS 355, AS 350, K-744P, BMW X1, BMW X2, BMW X3, BMW X4, BMW X5, X5, BMW X6, Z8, C70, XC70, XC60, XC90) являются зарегистрированными товарными знаками, а следовательно,

способны индивидуализировать товар и обладают различительной способностью, равно как и обозначение заявителя;

- знак «7977» не является линиями, простой геометрической фигурой, а также их сочетанием, не образующим композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистическим или схематическим изображением товаров, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерным объектом, форма которого обусловлена исключительно функциональным значением; общепринятым наименованием, представляющим собой, как правило, простые указания товаров, заявляемым для обозначения этих товаров; общепринятым сокращенным наименованием организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатурой;

- совершенно очевидно, что знак «7977» в целом обладает различительной способностью, выполняет основную функцию товарного знака (различительную) и полностью соответствуют критериям охраноспособности товарных знаков.

Далее в возражении приведены подробные доводы относительно приобретения знаком «7797» дополнительной различительной способности. Так, отмечено:

- знак «7977» используется на таблетках «Совалди софосбувир»/«Sovaldi sofosbuvir» (с одной стороны таблетки указывается обозначение «GSI», а с другой - «7977»). Обозначение «GSI» зарегистрировано на территории Российской Федерации на имя заявителя в 2011 году (м.р. № 1043425). С этого же года активно велись разработки препарата «Совалди софосбувир», проводились широкомасштабные исследования на пациентах, новый препарат обсуждался в прессе во всем мире;

- потребители знают о продукции, маркированной обозначением «GSI», уже более 3-х лет. Учитывая, что обозначения «GSI» и «7977» размещаются на одних и тех же таблетках и, следовательно, в равной степени распространены и известны на фармацевтическом рынке, очевидно, что обозначение «7977» также известно потребителям в течение, как минимум, 3-х лет и, следовательно, приобрело

различительную способность за это время. Более того, знак «7977» используется на указанных таблетках даже дольше, чем обозначение «GSI»: на первых этапах проведения исследования препарат носил имя «PSI-7977», и на сторонах таблеток, соответственно, размещались обозначения «PSI» и «7977»;

- заявитель - дочерняя компания американской компании Gilead Sciences, основанной в г. Фостер-Сити (штат Калифорния) в 1987 году. За 25 лет своего существования компания стала одной из крупнейших биофармацевтических компаний в мире, о чем свидетельствует длительная история ее расширения за счет «поглощения» других крупных фармацевтических компаний. После 2013 г. компания Gilead Sciences была названа 4-ой по величине фармацевтической компанией в мире по версии журнала Forbes (приведены подробные сведения о группе компаний);

- препарат «Совалди софосбувир» был одобрен в 2013 г. Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Впоследствии он также был одобрен для продажи в Австралии, Канаде, Египте, Исландии, Новой Зеландии, Норвегии, Швейцарии и Турции (приведены подробные сведения относительно препарата);

- при введении запроса «7977» в поисковых строках популярнейших поисковых систем в сети Интернет на разных языках, появляются ссылки исключительно на препарат «Совалди софосбувир»/«Sovaldi sofosbuvir», что свидетельствует о мировой известности рассматриваемого знака и стойкой ассоциации между ним, указанной фармацевтической продукцией заявителя и наименованием заявителя.

Дополнительно в возражении проанализирована судебная практика. В частности приведен анализ дела № А40-30430/2013 по международной регистрации № 1061750 "L.12.12" компании «LACOSTE S.A.». Дана ссылка на п. 1 ст. 6С Парижской конвенции, чтобы определить, может ли знак быть предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака. Т.е. «правовой оценке в данных случаях подлежит совокупность всех обстоятельств, даже если отдельно каждого из

них недостаточно» (определение ВАС РФ №ВАС-17353/10 от 17.12.2010г.).

Далее в возражении приведены подробные сведения относительно того, что рассматриваемый знак уже зарегистрирован в различных странах мира, в том числе по международной регистрации № 1150238 (в Норвегии, Южной Корее, Новой Зеландии, Австралии, Мексике, Китае), а также в Европейском Союзе. Кроме того, указано, что в Российской Федерации существуют многочисленные прецеденты регистрации подобного рода обозначений в качестве товарных знаков (приведены данные по знакам AS 350, K-744P, BMW X1, BMW X2 и т.д.).

В подтверждение приведенных доводов к возражению приложены материалы (1), представляющие собой распечатки перечисленных в возражении регистраций, распечатки из сети Интернет.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1150238 в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне регистрации.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.05.2015, заявителем представлены материалы (2), дополняющие материалы (1), а также касающиеся компании-заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные заявителем, необидительными.

С учетом даты (22.08.2012) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1150238 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Положения, в частности, предусмотренные пунктом 2.3.2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Знак по международной регистрации № 1150238 представляет собой число «7977». Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ: «Pharmaceutical and veterinary preparations; pharmaceuticals for the treatment of hepatitis c; antivirals; pharmaceuticals for use in the treatment of infectious diseases; pharmaceuticals for the treatment of liver diseases».

Анализ рассматриваемого знака показал, что он состоит из цифр «7», «9», «7» и «7», которые не имеют характерного графического исполнения, т.е. заявленное обозначение само по себе не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров, как правомерно было отмечено в заключении экспертизы, и подпадает под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Законодательством предусмотрено предоставление правовой охраны обозначению, не обладающему различительной способностью, при условии предоставления материалов, свидетельствующих о приобретении данным обозначением различительной способности в результате его использования до даты приоритета.

Заявителем были представлены материалы (1-2), касающиеся приобретения различительной способности знаком «7977» в отношении товаров 05 класса МКТУ. Коллегией были проанализированы и документы, приобщенные заявителем к материалам дела до даты подачи возражения (3).

Анализ представленных материалов (1-3) позволил установить, что заявитель длительное время осуществляет деятельность по производству и реализации фармацевтической продукции.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что все представленные документы касаются препарата «Совальди» (торговое наименование), действующим веществом которого является «софосбувир».

В возражении указано, что знак «7977» проставляется на самой таблетке лекарственного препарата «Совальди/Софосбувир», предназначенного для лечения гепатита С. При этом ни на блистере с таблетками, ни на упаковке лекарственного средства, ни при рекламе препарата не указывается обозначение «7977».

Согласно материалам (1-3) рассматриваемый знак обнаруживается лишь в материалах, представляющих собой результаты поиска в сети Интернет по запросу «софосбувир или 7977», при этом на иностранных сайтах используется маркировка «Sofosbuvir (GS-7977)» и «Sofosbuvir (PSI-7977)», а на русскоязычных сайтах – только слово «софосбувир».

Имеется лишь одно упоминание о препарате «GS-7977» в статье на сайте <http://www.my-hcv.ru>, датированной 08.05.2012 и посвященной исследованию первого препарата, показавшего хорошую эффективность при лечении хронического гепатита С.

При этом, как указывает в возражении сам заявитель, препарат «Совальди/Софосбувир» (в прошлом – «GS-7977») начал использоваться в 2013 году, а широкое применение данного препарата осуществлялось уже после его одобрения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в декабре 2013 года.

Также коллегия обращает внимание, что большинство документов (1-3) представлено на английском языке с переводом, и лишь часть материалов

(новостные статьи в сети Интернет) адаптирована для российского потребителя. При этом упомянутые статьи датированы 2014 годом и касаются перспектив терапии вирусного гепатита С.

Какими-либо иными документами коллегия не располагает.

Таким образом, в возражении не представлено материалов, которые могли бы служить подтверждением факта наличия у знака по международной регистрации № 1150238 приобретенной различительной способности в результате его использования.

В этой связи, коллегия считает, что приведенные сведения не подтверждают факт того, что российский потребитель воспринимает знак по международной регистрации № 1150238 как в качестве средства индивидуализации товаров заявителя.

Довод заявителя о наличии зарегистрированных подобных знаков во многих странах мира (в том числе и о предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку на территории других стран) не может быть признан убедительным, поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности, и применяются нормы российского законодательства.

Оценивая вышеизложенное в совокупности, коллегия считает, что знак по международной регистрации № 1150238 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и ему не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

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

отказать в удовлетворении возражения от 03.02.2015, оставить в силе решение Роспатента от 03.10.2014.