

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 14.10.2013, поданное компанией Endocyte, Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1097674, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1097674 с конвенционным приоритетом от 28.04.2011 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1097674 представляет собой словесное обозначение «ENDOCYTE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.07.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ENDOCYTE» по международной регистрации № 1097674, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что данный знак является неохраноспособным, поскольку представляет собой общепринятый термин в области деятельности заявителя по производству фармацевтических препаратов и

предоставлению услуг в области медицины и фармацевтики. Отмечено, что слово «ENDOCYTE» в переводе на русский язык означает «клеточное включение».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.10.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.07.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) знак «ENDOCYTE» является изобретенным словом, используемым заявителем для индивидуализации заявленных товаров и услуг;
- 2) слово «ENDOCYTE» не является общепринятым термином, так как оно отсутствует в представленном заявителем словаре;
- 3) российский потребитель не будет пытаться переводить слово «ENDOCYTE» на русский язык, а будет воспринимать его аналогично простым фантазийным обозначениям иностранного происхождения;
- 4) специалист, владеющий специальной терминологией, может отличить соответствующий термин от обозначения, индивидуализирующего товары и услуги;
- 5) сведения о деятельности заявителя содержатся в Интернете, в том числе на его сайте;
- 6) правовая охрана знаку «ENDOCYTE» была предоставлена в некоторых странах мира.

С учетом изложенных доводов заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ENDOCYTE» по международной регистрации № 1097674 в отношении всех указанных в международной регистрации товаров и услуг.

К возражению были приложены копии страниц словаря [1], распечатки сведений из Интернета о деятельности заявителя [2] и сведений о принадлежащих ему товарных знаках [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета знака (28.04.2011) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает

в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил 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.

Анализ рассматриваемого знака показал, что он представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита слово «ENDOCYTE», которое в переводе с английского языка означает «клеточное включение (мед.)» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Универсальный англо-русский словарь» – http://universal_en_ru.academic.ru); Интернет-портал «Яндекс: Словари / Новый англо-русский медицинский словарь»).

Клеточные включения (биол.) – категория компонентов клетки, присутствующих в ней временно, быстро исчезающих и образующихся заново в процессе обмена веществ (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Большая советская энциклопедия» – <http://dic.academic.ru/contents.nsf/bse>); Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Словарь ботанических терминов» –

«http://botanical_dictionary.academic.ru»; Интернет-портал «Биология и медицина» – «<http://medbiol.ru>»).

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1097674 с конвенционным приоритетом от 28.04.2011 испрашивается в отношении товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ, которые представляют собой фармацевтические препараты и услуги в области медицины и фармацевтики.

Принимая во внимание вышеприведенное значение слова «ENDOCYTE», коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что рассматриваемый знак представляет собой лексическую единицу, характерную для областей медицины и фармацевтики, к которым относятся указанные выше товары и услуги, то есть является общепринятым термином.

Что касается довода возражения о том, что слово «ENDOCYTE» отсутствует в представленном заявителем словаре [1], то следует отметить, что отсутствие слова в одном из словарей не опровергает факт его наличия в других словарях (например, в вышеуказанных онлайн-словарях).

Относительно сведений из Интернета о деятельности заявителя [2] необходимо отметить, что представленная информация никак не позволяет прийти к выводу о том, что рассматриваемый знак на дату его приоритета в результате длительного и интенсивного использования заявителем на территории Российской Федерации стал восприниматься российским потребителем как обозначение, индивидуализирующее соответствующие товары и услуги заявителя.

Напротив, в материалах [2] содержится только общая информация о сфере деятельности заявителя, а обозначение «ENDOCYTE» упоминается лишь в качестве его фирменного наименования. Фирменное наименование и товарный знак представляют собой разные средства индивидуализации, которые выполняют разные функции, регулируются разными институтами права, и к ним предъявляются, соответственно, разные требования. Факт наличия того или иного слова в составе фирменного наименования юридического лица не является

основанием для предоставления правовой охраны этому слову в качестве товарного знака на имя данного лица.

Отмеченные в возражении факты предоставления правовой охраны рассматриваемому знаку на территории некоторых иных стран мира [3] также не являются основанием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ENDOCYTE» по международной регистрации № 1097674.

В силу указанных выше обстоятельств коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии данного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 14.10.2013, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.07.2013.