

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 03.02.2014, поданное по поручению компании Nanobiotix, France (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1102537, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1102537 знака «NanoXray» произведена Международным Бюро ВОИС 09.11.2011 с конвенционным приоритетом от 11.05.2011 на имя заявителя – Nanobiotix 60 rue de Wattignies F-75012 Paris (France) в отношении товаров 05, 10 и услуг 42, 44 классов МКТУ.

Роспатентом 12.11.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1102537 в отношении всех товаров и услуг. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 1 (1, 2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы слово «NanoXray» состоит из значимых элементов «Nano» и «Xray». Слово «Nano» (в русском языке «нано») используется в составе сложных слов в значении «относящийся к нанотехнологиям» (см. <http://slovari.yandex.ru>). Поскольку областью деятельности заявителя является производство лекарственных препаратов, медицинские научные исследования и

услуги в области наномедицины, то элемент «Nano» является указанием на область деятельности заявителя.

Слово «Хгау» также имеет конкретное смысловое значение, а именно, «рентгеновские лучи, снимки» (см. <http://slovari.yandex.ru>). Экспертиза считает, что данное определение является указанием на назначение и/или свойства заявленных товаров и услуг. Так, заявленные товары 05 класса МКТУ представляют собой препараты для диагностирования и лечения раковых опухолей, в состав которых могут входить радиоактивные вещества.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.02.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- областью деятельности заявителя, согласно заявленному перечню, является производство лекарственных препаратов (05 класс МКТУ), приборы и инструменты медицинские (10 класс МКТУ), услуги в области научных исследований (42 класс МКТУ) и медицинские услуги (44 класс МКТУ);

- в своем ответе на решение о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению заявитель сузил объем своих притязаний, ограничив перечень заявленных товаров товарами 05 класса МКТУ и услугами 42, 44 классов МКТУ;

- заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово «NanoХгау», в котором элемент «Nano» согласно всем словарям, представляет собой единицу измерения длины, равной одной миллиардной доле единицы, указанной во второй части слова («NANO»/«НАНО») (см. Большой толковый словарь русского языка, Норинт, С-Пб, 2000, с. 590);

- элемент «NANO» относится к области деятельности, связанной с производством измерительных приборов и научной деятельностью в области измерения длины;

- областью деятельности заявителя является производство лекарственных препаратов, медицинские научные исследования и услуги в области медицины, относящихся к объектам, имеющим нано-размер;

- элемент «Хгау» заявляемого слова, в том виде, в котором оно заявлено, а именно в слитном написании, вопреки выводу экспертизы, не относится к фонду английского языка, а, следовательно, не является значимым, поскольку он не содержится в словарях (правильным написанием английской версии значения слов «рентгеновские лучи, снимки» является слово «X-RAY» (см. В.К. Мюллер, Англо-русский словарь, М, 1992, «Русский язык», с. 809; www.multitran.ru; <http://slovari.yandex.ru>));

- заявленное обозначение представляет собой единое, слитно написанное слово, которое экспертиза была не вправе делить по своему усмотрению на отдельные части, каждая из которых подвергается самостоятельному анализу;

- экспертиза была обязана рассматривать и анализировать заявленное обозначение в целом, т.е. в том виде, в котором для него испрашивалась правовая охрана, при этом, благодаря именно слитному написанию, морфемы «Nano» и «Хгау», в сочетании друг с другом, теряют какой-либо смысл;

- терминология, применяемая в области деятельности заявителя, в частности, производство фармацевтических препаратов, услуги в области научных исследований и медицины, не знает такого понятия как «NanoХгау», так как оно отсутствует в словарях и справочниках, в этой связи словесный элемент «NanoХгау» как профессионалами, так и рядовыми потребителями будет восприниматься в качестве абсолютно фантазийного обозначения;

- даже если принять предположение о том, что элемент «Хгау» означает «рентген, рентгеновские лучи», то в результате присоединения к этому элементу приставки «Nano» по смыслу получается слово/словосочетание «нанорентген, нанорентгеновские, однако науке и медицине не известны такие понятия и, более того, вследствие искусственности их создания, они не могут быть отнесены к какой-либо конкретной научной, медицинской, фармакологической или иной отрасли;

- в оспариваемом решении экспертиза указывает на то, что заявитель производит препараты для лечения раковых опухолей, в состав которых могут входить радиоактивные вещества, однако, при этом экспертиза проигнорировала иные препараты заявленного перечня, например, такие как «бактериологические

препараты для медицинских целей; биологические препараты для медицинских целей; ферменты для медицинских целей; ферментные препараты для медицинских целей; пломбировочные медикаменты; антибиотики; антисептики; химико-фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей»;

- заявленное обозначение никаким образом не способно указывать на свойства и назначение антибиотиков, антисептиков, ферментов, пломбировочных материалов, диетических веществ, поскольку они не содержат никаких радиоактивных веществ;

- существует знак «XRAY» по международной регистрации №846946, который охраняется, в частности, для противоаллергических фармацевтических препаратов, которые, как и антисептики, ферменты или антибиотики из заявленного перечня международной регистрации №1102537, не имеют абсолютно ничего общего с препаратами для лечения раковых клеток, таким образом, вывод экспертизы об описательном характере заявленного обозначения в отношении совершенно разных по своим свойствам фармацевтических, медицинских препаратов, является неправомерным;

- заявитель первый начал использовать обозначение «NanoXray» в качестве товарного знака в своей производственной деятельности, компания заявителя разработала метод лечения раковых опухолей, в котором лучи сосредоточены исключительно на опухоли, в которую предварительно вводится специальный раствор, и не повреждают здоровые клетки, заявитель имеет европейский патент на изобретение EP 1744789 (B1) (дата публикации - 06.08.2008 г, дата приоритета первой заявки - 10.05.2004 г.) и использует обозначение «NanoXray» для наименования химических соединений по данному патенту;

- заявленное обозначение «NanoXray» не содержит прямого указания на свойства или назначение товаров и услуг 05, 42, 44 классов МКТУ, поскольку в природе не существует товаров 05 класса МКТУ, имеющих свойства нанорентгеновских лучей, так как рентгеновский луч - это излучение определенной длины, равно как и «нано», понятие которого было дано выше, представляет собой единицу измерения определенной длины;

- любые ассоциации с фармацевтическими, медицинскими или иными препаратами и услугами в области научных исследований, медицинскими услугами при восприятии заявленного обозначения могут возникнуть у потребителя только в результате дополнительных рассуждений и осмысливания заявленного словосочетания, знак будет неявным образом намекать потребителю на свойства маркируемых товаров.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1102537 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 05 и услуг 42, 44 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (11.05.2011) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1102537 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям 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, 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории

качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Знак «NanoXray» по международной регистрации №1102537 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Буквы «N» и «X» являются заглавными, остальные буквы – строчные.

Наличие в заявленном обозначении «NanoXray» заглавных букв визуально разбивает его на два элемента «Nano» и «Xray».

Приставка «нано-» («папо-») (лат. - маленький, крошечный) используется в значении «относящийся к нанодиапазону» или «относящийся к нанотехнологиям» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Энциклопедический словарь нанотехнологий», <http://dic.academic.ru>).

Нанотехнология (nanotechnology) - это совокупность технологических методов и приемов, используемых при изучении, проектировании и производстве материалов, устройств и систем, включающих целенаправленный контроль и управление строением, химическим составом и взаимодействием составляющих их отдельных наномасштабных элементов, которые приводят к улучшению либо появлению дополнительных эксплуатационных и/или потребительских характеристик и свойств получаемых продуктов.

Объектами нанотехнологий могут быть как непосредственно низкоразмерные объекты с характерными для нанодиапазона размерами как минимум в одном измерении (наночастицы, нанопорошки, нанотрубки, нановолокна, нанопленки), так и макроскопические объекты (объемные материалы, отдельные элементы устройств и систем), структура которых контролируется создается и модифицируется с разрешением на уровне отдельных наноэлементов. Устройства или системы считаются изготовленными с использованием нанотехнологий, если как минимум один из их основных компонентов является объектом нанотехнологий. (См. там же).

Что касается части «Xray», то, даже несмотря на отсутствие дефиса, данный словесный элемент воспринимается как английское слово «X-ray», в переводе означающее «рентгеновские лучи, икс-лучи», см. <http://slovari.yandex.ru>.

Анализ заявленного перечня товаров и услуг, указанных в международной регистрации №1102537, а также приведенные в возражении доводы заявителя о его сфере деятельности, свидетельствует о том, что обозначение «Xray» предназначено для маркировки продукции и оказания услуг в области, связанной с использованием лучевой терапии при диагностировании и лечении опухолей.

Следует отметить, что лучевая терапия – это 1) раздел клинической медицины, в котором для лечения различных болезней, в первую очередь злокачественных новообразований, используют методы, основанные на биологическом действии ионизирующего излучения; 2) совокупность методов лечения различных заболеваний, основанных на биологическом действии ионизирующего излучения (см. Медицинская энциклопедия, <http://dic.academic.ru>).

В свою очередь нанотехнологии также используются в лечении рака. Так, согласно общедоступным сведениям в сети Интернет (см. например, <http://www.mamalogiay.com>, <http://www.nanonewsnet.ru/blog/nikst/nanotekhnologii-alternativnoe-lechenie-raka>) в основе нанотехнологий в лечении рака лежит открытие наночастиц и их особых свойств. Установлено, что при делении веществ до размера от 100 нм и меньше они приобретают новые свойства: большую энергию, высокую поверхностную активность. Это позволяет соединять их с различными лекарственными веществами и доставлять в опухоль. Нанотехнологии в лечении рака применяются как для проведения химиотерапии, так и для лечения биопрепаратами. Проводится также целевая радиотерапия опухоли путем соединения наночастиц с радиоактивными изотопами.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что заявленное обозначение «NanoXray» является неохраноспособным обозначением для указанных в перечне международной регистрации №1102537 товаров и услуг, поскольку состоит из общепринятых терминов, применяемых в области деятельности заявителя, а также является описательным для заявленных товаров и услуг 05, 10, 42, 44 классов МКТУ.

Заявителем также не представлено каких-либо документов, позволяющих сделать вывод о приобретении различительной способности обозначением «NanoXray» до даты международной регистрации, вследствие чего оно могло бы ассоциироваться только с товарами и услугами заявителя по рассматриваемой заявке.

Представленные заявителем сведения о предоставлении правовой охраны знаку «Xray» по международной регистрации №846946 на имя иного лица в отношении товаров 05, 16, 42 класса МКТУ приняты коллегией палаты по патентным спорам к сведению. Вместе с тем, необходимо указать, что экспертиза по каждому знаку проводится отдельно, а решение о предоставлении правовой охраны принимается с учетом конкретных обстоятельств дела. Прецедентная практика действующим законодательством Российской Федерации о товарных знаках не предусмотрена.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 12.11.2013.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 03.02.2014, оставить в силе решение Роспатента от 12.11.2013.