

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 26.03.2014, поданное компанией CeramTec GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1113627, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1113627 с конвенционным приоритетом от 26.07.2011 была произведена 18.01.2012 на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1113627 является комбинированным обозначением, состоящим из трехмерного элемента, выполненного в розовом цвете, представляющего собой, согласно материалам дела, ортопедический компонент из керамики сферической формы, и нанесенного на поверхность объемного элемента обозначения «BIOLOX delta», выполненного черным цветом буквами латинского алфавита.

В соответствии с публикацией в Бюллетене ВОИС по международным знакам № 37/2013 от 03.10.2013 (<http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/browse.jsp>) по рассматриваемой международной регистрации осуществлено аннулирование для некоторых товаров (Radiation selon la règle 22), произведенное в связи с изменениями в базовой регистрации.

Таким образом, соотнеся перечень товаров, которые не аннулированы, и перевод заявленного перечня, представленный заявителем в возражении, правовая охрана рассматриваемого знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров 10 класса МКТУ: «имплантанты для остеосинтеза, ортопедические аппараты, эндопротезы и заменители органов, фиксаторы для эндопротезов, заменитель суставной поверхности, костные прокладки; шаровидные элементы тазобедренных суставов, вертлужные оболочки, вертлужная впадина и компоненты коленных суставов».

Роспатентом было принято решение от 26.12.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1113627, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации № 111362, являющийся комбинированным обозначением, включающим объемный элемент и обозначение «BIOLOX delta» не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с товарным знаком «BIOLOX» по свидетельству № 54160, зарегистрированным в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ, принадлежащим иному лицу.

Также в заключении экспертизы указано, что объемный элемент в форме полукруга может быть использован как часть эндопротеза тазобедренного сустава, производимого другими компаниями по всему миру (<http://borovkov.ucoz.ru/publ/1-1-0-14>, <http://www.deost.ru/production/68/>, <http://stryker-realproperty.ru/buzdm2.html>), причем эта форма не является уникальным приемом создания эндопротеза. Таким образом, знак по международной регистрации № 1113627 не обладает различительной способностью (пункт 1 статьи 1483 Кодекса) в отношении товаров 10 класса МКТУ, поскольку не способен выполнять основную функцию товарного знака, а именно индивидуализировать товары (эндопротезы тазобедренных суставов) заявителя и отличать их от аналогичных товаров других изготовителей.

Представленные заявителем документы не изменили мнение экспертизы.

В поступившем возражении от 26.03.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является международным лидером в производстве технических изделий из керамики, специализирующимся на разработке, производстве и сбыте инновационных изделий из керамики, обладая более чем 100-летним опытом в этой отрасли;

- подразделение медицинской техники компании КерамТек ГмбХ в течение более чем 40 лет выпускает компоненты для изготовителей имплантатов бедра, например, в линейке изделий BIOLOX-delta компания КерамТек предлагает шаровидные элементы тазобедренных суставов, бедренные оболочки, а также другие компоненты тазобедренного и коленного суставов;

- рынок ортопедических компонентов для искусственных тазобедренных и коленных суставов достаточно специфичен и узок, на мировом рынке представлен только ряд компаний, занимающихся производством такой продукции, среди которых КерамТек (CeramTec), Амедика (Amedica), Матис (Mathys), Си5 (C5), ДжММ (JMM), Киосера (Kyocera) и Метоксит (Metoxit), при этом на долю компании заявителя приходится 90 % всего рынка;

- розовый цвет – общий отличительный признак всех изделий заявителя, являющегося единственной компанией, использующей розовый цвет для своей продукции (товары, заявленные на регистрацию по вышеуказанной международной регистрации). Потребители воспринимают такой специфический цвет как свидетельство того, что продукция изготовлена именно заявителем;

- использование розового цвета не является общеприменимым цветом для ортопедических компонентов: обычно используется натуральный цвет, цвет материала, из которого такой имплантат изготавливается (сталь, синтетические материалы или керамика), например, серый, бежевый и т.д., что обусловлено назначением изделий;

- возможность маркировки имплантата посредством нанесения слова или изображения исключена, в силу того, что такие компоненты, как головка бедра и

бедренная оболочка требуют идеально гладких поверхностей во избежание избыточного трения;

- в силу специфики продукции, заявитель, по сути, не имеет иной возможности выделить свой товар среди товаров других производителей; именно цвет именно в такой форме и выполняет функцию товарного знака;

- принимая во внимание положение заявителя на данном рынке, использование розового цвета для заявленных товаров может и должно расцениваться как обладающее различительной способностью, так как этот цвет придает товарам узнаваемость, достаточную для предоставления правовой охраны;

- знак по международной регистрации № 1113627 не является вошедшим во всеобщее употребление для обозначения заявленных товаров, не является общепринятым символом или термином, не характеризует заявленные товары, не представляет собой форму товаров, которая определяется исключительно свойством или назначением, а является уникальной, обладающей различительной способностью, способной и выполняющей основную функцию товарного знака;

- что касается противопоставленного экспертизой товарного знака по свидетельству № 54160, то он принадлежит аффилированной с заявителем компании Церазив ГмбХ Инновативз Керамик-Инджиниринг.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1113627 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 10 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы заявителя, к возражению приложены следующие документы:

- аффидавит заявителя и перевод к нему;

- программа Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Риски в современной травматологии и ортопедии», 26-27 апреля 2013 гг.;

- сведения о компании КерамТек (информация из сети Интернет, брошюра, журнал для ортопедов CeraNews № 1/2013).

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (26.07.2011) 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

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

В соответствии с пунктом 2.3.1 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; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством, назначением товара либо его видом.

Положения, предусмотренные в пунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 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.

В соответствии с подпунктом 2 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

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

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки 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. 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.

Знак по международной регистрации № 1113627 с конвенционным приоритетом от 26.07.2011 является комбинированным обозначением, включающим объемный элемент сферической формы, выполненный в розовом цвете, на поверхность которого нанесено обозначение «BIOLOX delta», выполненное черным цветом буквами латинского алфавита. Обозначение представлено в общем виде и в трех проекциях, дающих о нем исчерпывающее представление.

Анализ соответствия знака по международной регистрации № 1113627 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству № 54160 представляет собой словесное обозначение «BIOLOX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена для товаров 10 класса МКТУ: «имплантанты для остеосинтеза, ортезы, эндопротезы и заменители органов, крепления для эндопротезов и зубных протезов, костяные протезы (все товары произведены из оксидной керамики)». Срок

действия исключительного права на товарный знак по свидетельству № 54160 продлен до 06.06.2015. Правообладателем является Церазив ГмбХ Инновативз Керамик-Инджиниринг, Германия, на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от 28.10.1993 № 3027.

Очевидно, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 54160 полностью входит в состав знака по международной регистрации № 1113627. Данное обстоятельство обеспечивает фонетическое и графическое сходство словесных элементов сравниваемых обозначений при отсутствии у них какого-либо семантического значения, что приводит к выводу о сходстве сравниваемых знаков в целом, поскольку объемный элемент заявленного обозначения играет роль фона для части «BIOLOX delta».

Что касается товаров, перечисленных в перечнях сравниваемых знаков, то они совпадают, в связи с чем признаются однородными.

С учетом изложенного следует констатировать сходство до степени смешения знака по международной регистрации № 1113627 с товарным знаком по свидетельству № 54160, принадлежащим иному лицу, зарегистрированным в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ и имеющим более ранний приоритет.

Необходимо отметить, что данный вывод заявителем не оспаривается. Согласно доводам возражения, противопоставленный знак «принадлежит аффилированной с заявителем компании».

Однако данное обстоятельство не позволяет признать знак по международной регистрации № 1113627 соответствующим требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, ввиду следующего.

Кодексом и Правилами не предусмотрена регистрация в отношении однородных товаров знака, сходного до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим аффилированному с заявителем лицу.

При этом заявителем не представлено никаких иных документов, в том числе подтверждающих сведения об аффилированности компаний КерамТек Церазив ГмбХ Инновативз Керамик-Инджиниринг.

Изложенное свидетельствует о правомерности выводов экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации № 1113627 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия знака по международной регистрации № 1113627 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Знак по международной регистрации № 1113627, правовая охрана которого испрашивается на территории Российской Федерации, согласно материалам дела в качестве пространственно доминирующего элемента включает объемный элемент в виде сферического компонента эндопротеза тазобедренного сустава.

При этом заявителем указано (см. affidavit), что отличительным признаком производимой им продукции является розовый цвет компонентов эндопротезов, благодаря которому потребители способны идентифицировать их производителя.

С учетом сказанного коллегией палаты по патентным спорам были проанализированы представленные заявителем и имеющиеся в сети Интернет источники информации, согласно которым для замены изношенных или поврежденных суставов используются протезы – искусственные суставы, состоящие из головки и впадины, внутри которой вращается головка.

При этом головки и впадины искусственных суставов, являющиеся частью системы имплантирования, производятся из металла (сложного сплава) или керамики (композитного материала).

Эти компоненты протезов имеют сферическую форму и тщательно полируются, чтобы максимально уменьшить трение при движении (<http://travmaorto.ru/264.html>).

Таким образом, рассматриваемый знак, имеющий форму компонента тазобедренного сустава имеет форму (сферическую), обусловленную функциональным назначением товара.

Что касается цвета обозначения, то сам по себе цвет не способен осуществлять индивидуализирующую функцию.

Вместе с тем в возражении указано, что розовая расцветка для изделий, перечисленных в перечне регистрации, присуща только продукции заявителя.

Согласно материалам сети Интернет (<http://travmaorto.ru/264.html>, <http://www.zimmer.com/ru-RU/hcp/hip/our-science/ceramic-on-ceramic.jsp>, <http://www.mcmt.ru/cproducts/exceed>, <http://www.linkmedical.ru/catalog/> материал-напыление), производимые компанией CeramTec керамические компоненты для эндопротезов имеют розовый цвет с 2003 года (также выпускается соответствующая продукция предыдущего поколения, имеющая натуральный цвет), который обусловлен оксидом хрома (Cr_2O_3), повышающим твердость материала.

Следовательно, цветовая гамма продукции зависит от состава композитного материала, из которого изготовлено изделие, и не придает обозначению различительной способности.

Сведения о том, что заявитель занимает 90 % рынка производства керамических компонентов для протезов (см. аффидевит) не меняют вывода об отсутствии различительной способности знака по международной регистрации № 1113627 по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В данном случае испрашивается предоставление правовой охраны знаку, представляющему собой реалистическое изображение товара, для обозначения этого товара. Такие обозначения не в состоянии выполнять отличительную функцию, в связи с чем относятся к не обладающим различительной способностью.

При этом словесная часть знака «BIOLOX delta», согласно представленным проекциям, выполнена мелким шрифтом, в то время как реалистическое изображение товара (сферический элемент) пространственно доминирует в знаке.

Что касается материалов, представленных в дополнение к возражению, то они иллюстрируют использование словесного обозначения «BIOLOX», не расположенного на товаре, что не позволяет признать эти материалы доказывающими приобретение знаком по международной регистрации № 1113627 различительной способности в результате его интенсивного использования. Кроме того, они не соотносятся с каким-либо временным периодом, в то время как охраноспособность знака рассматривается на дату его приоритета.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания знака по международной регистрации соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для отмены решения Роспатента от 26.12.2013.

Что касается ходатайства заявителя о переносе заседания коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения от 26.03.2014, то в его удовлетворении было отказано, поскольку изложенные в нем причины с учетом количества представителей заявителя, перечисленных в приложенной к возражению доверенности от 01.08.2013, являются неубедительными. Намерений представить какие-либо материалы, в том числе, подтверждающие приобретение обозначением различительной способности, ни в возражении, ни в ходатайстве не высказано.

Согласно пункту 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

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

отказать в удовлетворении возражения от 26.03.2014, оставить в силе решение Роспатента от 26.12.2013.