

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 № 1109213, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1109213 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 № 1109213 является трехмерным обозначением, выполненным в розовом цвете, представляющим собой, согласно материалам дела, ортопедический компонент из керамики сферической формы.

Согласно представленному заявителем переводу перечня товаров, правовая охрана испрашивается в отношении следующих товаров 10 класса МКТУ: «имплантанты для остеосинтеза, ортопедические аппараты, эндопротезы и заменители органов, фиксаторы для эндопротезов и протезы зубные, 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 № 1109213, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что данный знак лишен различительной способности, поскольку представляет собой форму полусферы, которая может быть использована как часть эндопротеза тазобедренного сустава, производимого другими компаниями по всему миру, причем эта форма не является уникальным приемом создания эндопротеза.

Исходя из вышесказанного, знак по международной регистрации № 1109213 не обладает различительной способностью в отношении всех товаров 10 класса МКТУ, так как не способен выполнять основную функцию товарного знака, а именно индивидуализировать товары (эндопротезы тазобедренных суставов) заявителя и отличать их от аналогичных товаров других изготовителей (<http://borovkov.ucoz.ru/publ/1-1-0-14>, <http://www.deost.ru/production/68/>, <http://stryker-realproperty.ru/buzdm2.html>).

Представленные заявителем документы носят информационный характер и не меняют выводов экспертизы. Материалы, доказывающие, что данное изделие позволяет идентифицировать себя с конкретным производителем, заявителем не представлены.

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.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1109213 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

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

- affidavit заявителя и перевод к нему;
- программа Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Риски в современной травматологии и ортопедии», 26-27 апреля 2013 г.;
- 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 хвalebный 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.

Знак по международной регистрации № 1109213 с конвенционным приоритетом от 26.07.2011 представляет собой трехмерное обозначение, представленное в шести видах и представляющее собой, согласно материалам дела, компонент эндопротеза сферической формы. Обозначение выполнено в розовом цвете.

Согласно доводам заявителя (см. аффидевит) 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 объемный знак в виде формы 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-и-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 № 1109213 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.

Что касается материалов, представленных в дополнение к возражению, то все они иллюстрируют одновременное использование словесного обозначения

«BIOLOX», позволяющего индивидуализировать продукцию заявителя. Кроме того, данные материалы не могут свидетельствовать о приобретении знаком по международной регистрации № 1109213 различительной способности в результате его интенсивного использования, поскольку либо не имеют даты либо датированы 2013 годом, в то время как охраноспособность знака рассматривается на дату его приоритета. Также следует отметить, что представленные заявителем материалы не соотносятся с такими товарами 10 класса МКТУ, указанными в перечне международной регистрации № 1109213, как «протезы зубные».

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания знака по международной регистрации соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 и, следовательно, 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 неуважительными. Намерений представить какие-либо материалы, в частности, 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.