

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 04.04.2014, поданное по поручению компании КерамТек ГмбХ (CeramTec GmbH), Германия (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 №1109077, при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1109077 с конвенционным приоритетом от 25.07.2011, произведенной международным Бюро ВОИС 18.01.2012 на имя заявителя – CeramTec GmbH CeramTec-Platz 1-9 73207 Plochingen (DE), испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1109077 представляет собой объемное обозначение , выполненное в виде полусферы розового цвета с углублением в центральной части. Согласно материалам дела заявленное обозначение воспроизводит уникальную форму, применяемую для головок тазобедренного сустава.

Роспатентом 11.02.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1109077 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ. Основанием для

решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение лишено различительной способности, поскольку представляет собой форму полукруга, который может быть использован как часть эндопротеза тазобедренного сустава, производимого другими компаниями по всему миру. Используемые в заявленном обозначении принципы (форма объемного полукруга, выемка посередине) не являются уникальным приемом создания эндопротеза. Таким образом, потребитель не сможет идентифицировать данное обозначение в качестве товарного знака заявителя.

Розовый цвет, по мнению экспертизы, не придает обозначению дополнительной различительной способности, поскольку, как отмечает сам заявитель, заявленные товары имплантируются внутрь суставов и внешне не видны.

Исходя из вышесказанного, заявленное обозначение не обладает различительной способностью в отношении всех товаров 10 класса МКТУ как не способное выполнять основную функцию товарного знака, а именно, индивидуализировать товары производителя и отличать последние от товаров других изготовителей эндопротезов тазобедренного сустава (<http://borovkov.ucoz.ru/publ/1-1-0-14> , <http://www.deost.ru/production/68>, <http://stryker-realproperty.ru/buzdm2.html>).

Представленные заявителем дополнительные материалы носят в большей степени информационный характер, а документов, позволяющих идентифицировать заявленное обозначение с конкретным производителем, заявителем не представлено.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 04.04.2014 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 них КерамТек, 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 является отличительной чертой продукции заявителя, который успешно реализовал необычную для такой продукции расцветку - розовый цвет (pantone 677C) для своих изделий в качестве индивидуализирующей функции;

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

- 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, поэтому, чтобы выделить свою продукцию из ряда аналогичных изделий, заявитель успешно использует необычный для такой продукции розовый цвет (pantone 677C), который выполняет в заявленном обозначении основную индивидуализирующую функцию и ассоциируется у специалистов, являющихся потребителями ортопедических имплантатов, исключительно с продукцией заявителя.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1109077 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

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

- выписка из реестра товарных знаков в отношении международной регистрации №1109077;
- 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 «CeramTex» - «BIOLOX – керамика для эндопротезирования тазобедренных суставов» (без даты выпуска), журнал для ортопедов CeraNews выпуск №1/2013).

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 16.06.2014, заявителем дополнительно было представлено постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 21.09.2010 по делу №А40-166607/09, касающегося товарного знака по заявке №2006724703 «W HOTELS».

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

С учетом даты (25.07.2011) конвенционного приоритета рассматриваемого знака 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.

Знак по международной регистрации №1109077 представляет собой, согласно материалам дела, трехмерное изображение компонента эндопротеза сферической формы. Обозначение выполнено в розовом цвете. Правовая охрана знака испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 10 класса МКТУ «Implants pour ostéosynthèses, orthèses, endoprothèses et substituts d'organes, ancrés pour endoprothèses et prothèses dentaires, produits de substitution de surface articulaire, produits d'écartement osseux; sphères d'articulations coxo-fémorales, cupules acétabulaires, fosses acétabulaires et composants d'articulations de genou»

(имплантаты 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).

Согласно доводам заявителя (см. affidavit) отличительным производимой признаком продукции является розовый цвет шаровидных элементов тазобедренных суставов, бедренных оболочек, а также других компонентов тазобедренного и коленного суставов. В связи с этим, по мнению заявителя, потребители его продукции – производители систем имплантации (эндопротезов) по цвету изделия способны идентифицировать его производителя – компанию CeramTec, в связи с чем обозначение способно выполнять индивидуализирующую функцию в связи со спецификой рассматриваемых товаров, перечисленных в перечне регистрации.

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, также состоящие из головки и впадины, внутри которой вращается головка.

При этом головки и впадины искусственных суставов, являющиеся частью системы имплантации, 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.

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 № 1109077 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 № 1109077 различительной способности в результате его интенсивного использования на дату приоритета, поскольку либо не имеют даты, либо датированы 2013 годом. Также необходимо отметить, что представленные документы не соотносятся с такими товарами 10 класса МКТУ, указанными в перечне знака по международной регистрации №1109077, 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 11.02.2014.

В части доводов заявителя о предоставлении правовой охраны знаку в стране происхождения – Германии, необходимо отметить, что они представляются неубедительными, поскольку регистрация обозначения проводится в соответствии с национальным законодательством, исходя из всех обстоятельств дела.

Представленное заявителем постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 21.09.2010 по делу №А40-166607/09 касается товарного знака



по заявке №2006724703 (свидетельство №416640) и к рассматриваемому делу не относится.

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

отказать в удовлетворении возражения от 04.04.2014, оставить в силе решение Роспатента от 11.02.2014.