

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 №1109076, при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1109076 с конвенционным приоритетом от 21.07.2011, 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 №1109076 представляет собой изобразительное обозначение в виде квадрата розового цвета.

Роспатентом 18.02.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1109076 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 один розовый цвет без каких-либо изобразительных элементов. Розовый цвет, по мнению экспертизы, не может выполнять основные функции товарного знака, а именно, способствовать узнаванию товара, индивидуализировать товары производителя.

Представленные заявителем дополнительные материалы, по мнению экспертизы, не доказывают приобретение заявленным обозначением различительной способности, поскольку носят в большей степени информационный характер.

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 №1109076 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 №1109076;

- affidavit 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 «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, касающееся товарного знака по заявке №2006724703 «W HOTELS», и выписка из реестра Ведомства по Товарным знакам Германии о регистрации товарного знака №302011039903 – базовая регистрация знака по международной регистрации №1109076.

Ссылаясь на требования статьи 6 *quinqvis* Парижской конвенции по охране промышленной собственности, заявитель полагает, что, учитывая все фактические обстоятельства, а также судебную практику, знаку по международной регистрации №1109076 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

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

С учетом даты (21.07.2011) 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.

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 простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Приведенный в пункте (2.3.1) Правил перечень обозначений, относящихся к категории не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. К таким обозначениям следует относить те обозначения, которые не обладают свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака.

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 №1109076 представляет собой, согласно материалам дела, квадрат розового цвета. 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).

Следует отметить, что сам по себе цвет не способен осуществлять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Вместе с тем, заявитель утверждает (см. affidavit), что розовый цвет является отличительным признаком производимой продукции - 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 имплантирования (эндопротезов) по цвету изделия способны идентифицировать его производителя – компанию CeramTec, т.е. обозначение способно выполнять индивидуализирующую функцию в связи со спецификой рассматриваемых товаров, перечисленных в

перечне регистрации. Однако данная информация носит декларативный характер, при этом она не содержит сведений, подтверждающих известность продукции заявителя, отличительным признаком которой является розовый цвет, в Российской Федерации на дату приоритета международной регистрации.

Что касается материалов, представленных в дополнение к возражению, то их нельзя квалифицировать, как доказательство приобретенной различительной знака по международной регистрации № 1109076 в результате его интенсивного использования на дату приоритета, поскольку эти документы 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 № 1109076, как «протезы зубные».

Кроме того, все они иллюстрируют одновременное использование словесного обозначения «BIOLOX», позволяющего индивидуализировать продукцию заявителя.

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 18.02.2014.

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 № 1109076 по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

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 18.02.2014.