

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - ГК РФ), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 29.12.2009 на решение Роспатента от 25.09.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008702322/50, поданное компанией «ДеПуи Майтек, Инк.», США (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2008702322/50 с приоритетом от 30.01.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ – медицинские и хирургические аппараты, приборы и инструменты для использования при артроскопических вмешательствах и операциях.

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено изобретенное слово, не имеющее смыслового значения, выполненное стандартным шрифтом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения по заявке № 2008702322/50 принято решение Роспатента от 25.09.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 10 класса МКТУ по мотивам несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку заявленное обозначение представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения, и не обладает различительной способностью.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.12.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.09.2009. Возражение содержит следующие доводы:

- обозначение «FMS» заявленного товарного знака может восприниматься как изобразительное обозначение, так как представляет собой комбинацию трех символов, располагающихся друг за другом без пробелов и не имеющих аналогов в русском языке;

- в целом заявленное обозначение представляет собой фантазийную комбинацию, а не сочетание отдельных букв, и способно выполнять основную функцию товарного знака;

- при определении охраноспособности товарного знака нужно анализировать не только визуальный образ, но и фонетический, в связи с которым при звуковом воспроизведении обозначения оно читается как слово «эф – эм – эс», в целом имеющее фантазийный характер;

- заявленное обозначение является характерным и запоминающимся в силу краткости и удобопроизносимости, а, следовательно, ему может быть предоставлена правовая охрана;

- охраноспособность товарного знака неоднократно подтверждена регистрациями товарных знаков, представляющих собой буквенные обозначения;

- регистрация товарного знака важна для заявителя, так как, являясь крупным известным производителем продукции, заявитель опасается появления на российском рынке поддельной некачественной продукции, использование которой может нанести ущерб репутации производителя, так и потребителям;

- в результате интенсивного использования на территории Российской Федерации заявленное обозначение приобрело различительную способность.

Для подтверждения изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- сведения из сети Интернет о каталоге продукции FMS на 6 л. [1];

- сертификат соответствия от 25.04.2007 на 2 л. [2];

- регистрационное удостоверение от 28.12.2006 на 2 л. [3];

- счета-фактуры на 24 л. [4];

- письмо Центрального Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, подписанное д.м.н., профессором Орлецким АК. На 1 л. [5];

- отзыв на опыт клинического использования оборудования ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр Росздрава» на 1 л. [6];

- отзыв на опыт клинического использования оборудования

Департамент здравоохранения города Москвы ГУ Московский научно-практический центр спортивной медицины на 1 л. [7];

- описание системы FMS, содержащее коды продукции и элементов системы, маркированные товарным знаком FMS на 4 л. [8];

- счета компании Johnson & Johnson с переводом и аннотацией на 115 л.. [9];

- регистрационное удостоверение Роспотребнадзора № 2006/2768 на 2 л. [10];

- сертификаты соответствия на 16 л. [11];

- выдержка из буклета FMS система переливания жидкостей со встроенным шейвером на 12 л. [12];

- буклет FMS DUO+ Автоматизированная система управления ирригацией со встроенным шейвером, краткая инструкция по подключению на 3 л. [13];

- буклет FMS fms DUO+ Артропомпа + шейвер Автоматизированная система управления ирригацией со встроенным шейвером на 6 л. [14];

- прайс-лист «система FMS» на 4 л. [15].

На основании изложенных доводов в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 25.09.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (30.01.2008) заявки № 2008702322/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее— Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

Правилами установлено, что 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 (абзац третий подпункта 1.1 пункта 2.3 Правил).

Заявленное обозначение представляет собой буквосочетание «FMS», выполненное обычным шрифтом и не имеющее словесного характера, без какого-либо характерного графического исполнения. Поскольку заявленное обозначение состоит исключительно из согласных букв латинского алфавита, а также не имеет оригинального запоминающегося характерного графического исполнения и лишено каких-либо декоративных элементов, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не обладающее различительной способностью.

Что касается доводов заявителя о приобретении рассматриваемым обозначением различительной способности за счет его активного использования заявителем в Российской Федерации до даты (30.01.2008) приоритета заявки № 2008702322/50 при маркировке товаров 10 класса МКТУ, то они не могут быть признаны убедительными по следующим причинам.

В представленных заявителем материалах [4, 5] заявленное обозначение «FMS» используется неразрывно с обозначением «DUO». Кроме того, из представленных материалов коллегия палаты по патентным спорам сделала вывод о том, что на территории России продукция медицинской техники, а именно «насосы и шейверы для артроскопических вмешательств с принадлежностями», реализуется не заявителем, а компанией «Jonson & Jonson» через ООО «Джонсон & Джонсон». Материалами возражения [1-15] не показана связь заявителя с этими организациями.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не располагает документами, из которых следует, что заявленное обозначение могло приобрести различительную способность в связи с деятельностью заявителя. В материалах

возражения [1-15] также не усматривается сведений об объемах реализации указанной медицинской техники до даты подачи заявки и о затратах заявителя на рекламу своей продукции.

Таким образом, приведенные в возражении источники информации [1-15] не позволяют сделать вывод о том, что выполненное стандартным шрифтом буквосочетание «FMS» позволяет потребителю однозначно воспринимать его в качестве товарного знака компании ДеПуи Майтек Инк. США.

Мнение заявителя о том, что регистрация аналогичных буквосочетаний согласных звуков в качестве товарных знаков свидетельствует об охраноспособности заявленного обозначения, приведено без учета того, что приведенные им примеры являются широко известными товарными знаками автопроизводителей и производителей оргтехники, различительная способность которых анализировалась в рамках отдельного делопроизводства.

В связи с этим вывод, содержащийся в решении Роспатента от 25.09.2009, о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, является правомерным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 29.12.2009 и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.09.2009.