

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 12.11.2010, поданное Терумо Кабусики Кайся (Терумо Корпорейшен), Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008724499/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008724499/50 с приоритетом от 01.08.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено сочетание букв «TSCD», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 10.08.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

В заключении по результатам экспертизы отмечается следующее:

- не обладающее словесным характером и оригинальным графическим исполнением заявленное обозначение «TSCD» не обладает различительной способностью и является неохраняемым;

- в качестве документов, подтверждающих приобретение обозначением различительной способности, могут быть приняты документы, доказывающие приобретение различительной способности до даты подачи заявки, в то время как представленные материалы датированы

более поздними датами. В представленных материалах содержатся сведения только об одном устройстве, маркированном заявленным обозначением, в отношении других, указанных в перечне товаров 10 класса МКТУ, документы относительно различительной способности не представлены;

- из доступных источников информации (<http://acronyms.thefreedictionary.com/TSCD>) следует, что заявленное обозначение «TSCD» употребляется в различных областях техники, не относящихся к медицинским устройствам и не связанным с заявителем;

- из представленных заявителем документов следует, что заявленное обозначение не используется в качестве самостоятельного элемента для маркировки товара, а только вместе со словесным элементом «Terumo», который является основным в восприятии потребителем. При этом заявленное обозначение «TSCD» может рассматриваться как модель или буквенное обозначение партии товара;

- представленные сведения из Интернета о тендере на закупку аппаратуры в 2007г. касаются покупки только одного аппарата, что не может свидетельствовать о широком использовании товаров заявителя, маркированных обозначением «TSCD».

В возражении от 12.11.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- представленные заявителем материалы доказывают приобретение обозначением «TSCD» различительной способности в отношении товаров 10 класса МКТУ «устройства для стерильной пайки и/или сваривания трубок, устройства для пайки и/или сваривания трубок типа вафельницы»;

- компания Терумо Корпорейшен, являющаяся признанным лидером в производстве инновационных изделий медицинского назначения, продолжительное время использует обозначение «TSCD» в Российской Федерации, благодаря чему оно стало хорошо известно потребителю в качестве товарного знака заявителя;

- товары, выпускаемые заявителем, предназначены для узкого круга потребителей, которыми выступают исключительно медицинские учреждения, поэтому с учетом профессиональной информированности потребителей этих товаров возникновение ассоциаций обозначения «TSCD» с каким-либо другим производителем исключены;
- представленная заявителем инструкция по эксплуатации аппарата для стерильной сварки магистралей, маркированного знаком «TSCD», на русском языке, свидетельствует о том, что товары заявителя ориентированы на российский рынок;
- об отсутствии абсолютных оснований для отказа в регистрации заявлению обозначению «TSCD» в качестве товарного знака убедительно свидетельствует факт предоставления ему правовой охраны в Великобритании (приоритет от 29.04.1992), Норвегии (приоритет от 30.04.1992), Китае (приоритет от 07.05.2009), Италии (приоритет от 27.05.1992), Бельгии (приоритет от 29.04.1992), Нидерландах (приоритет от 29.04.1992), Люксембурге (приоритет от 29.04.1992), Австралии (приоритет от 30.04.1992), Франции (приоритет от 29.04.1992), Греции (приоритет от 08.01.1992), Ирландии (приоритет от 16.06.1992), Португалии (приоритет от 10.08.1992), Мексике (приоритет от 31.07.1992), Гонконге (приоритет от 23.06.1992), Сингапуре (приоритет от 17.06.1992), Тайване (приоритет от 16.06.1992), Швейцарии (приоритет от 16.06.1992), Новой Зеландии (приоритет от 16.06.1992), Корее (приоритет от 05.09.1992), Южной Африке (приоритет от 18.06.1992), Испании (приоритет от 29.06.1992), США (приоритет от 31.03.1994), Японии (приоритет от 24.03.1992) в отношении товаров 09, 10 классов МКТУ;
- утверждение экспертизы о том, что в качестве документов, подтверждающих приобретение различительной способности, могут быть приняты только документы до даты приоритета, являются несостоятельными, поскольку не основаны на действующем законодательстве;

- неубедительной является ссылка экспертизы на электронный словарь thefreedictionary («свободный словарь» в переводе с английского языка), размещенный в сети Интернет и свободный для заполнения любыми пользователями, относительно многозначности расшифровок обозначения «TSCD»;
- в подтверждение того, что обозначение «TSCD» является изобретенным, заявителем представляются выдержки из авторитетных словарей: Англо-русского словаря по электронике и электроэнергетике 1995 года издания, Современного англо-русского словаря по вычислительной технике 1998 года, Нового англо-русского словаря 1998 года, Большого англо-русского политехнического словаря 1998 года, Англо-русского словаря по химии и химической технологии 1997 года, Англо-русского медицинского словаря 1996 года, Англо-русского словаря по химии и переработке нефти 1996 года, Англо-русского словаря сокращений 1999 года, Англо-русского словаря по пищевой промышленности;
- утверждение экспертизы о том, что заявленное обозначение «TSCD» не используется как самостоятельный элемент для маркировки товара, а только вместе с элементом «Тегито», являющимся основным при восприятии потребителем маркировки товара, а также то, что заявленное обозначение может рассматриваться в качестве обозначения модели или буквенного обозначения партии товара, является необоснованным;
- во-первых, российское законодательство не запрещает владельцам товарных знаков при маркировке своей продукции использовать несколько товарных знаков (заявитель использует два товарных знака – комбинированный знак по свидетельству №339886 и товарный знак «TSCD», охраняемый на территории вышеназванных государств), а во-вторых, инструкция по эксплуатации аппарата для стерильной сварки магистралей, маркованных товарным знаком «TSCD», подтверждает, что заявленное обозначение не может рассматриваться как модель или буквенное обозначение партии товара.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2008724499/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 10 класса МКТУ «устройства для стерильной пайки и/или сваривания трубок, устройства для пайки и/или сваривания трубок типа вафельницы».

В качестве дополнительных материалов заявителем представлены следующие документы:

- инструкция по эксплуатации аппарата для стерильной сварки магистралей TSCD-II от декабря 2009г. [1];
- копия страниц из «Англо-русского словаря по электротехнике и электротехнике» Я.Н. Лутинского, М.С. Фези-Жилинской, Ю.С. Кабирова, М.: «РУССО», 1995г. [2];
- копия страниц из «Современного англо-русского словаря по вычислительной технике» С.Б. Орлова, М.: «КУБК-а», 1998г. [3];
- копия страниц «Нового англо-русского словаря», М.: «Русский язык», 1998г. [4];
- копия страниц «Большого англо-русского политехнического словаря», М.: «РУССО», 1998г. [5];
- копия страниц «Англо-русского словаря по химии и химической технологии» под редакцией В.В. Кафарова, М.: «РУССО», 1997г. [6];
- копия страниц «Англо-русского словаря по химии и переработке нефти» В.В. Кедринского, М.: «ТЕХНИКА Лтд.», 1996г. [7];
- копия страниц «Англо-русского словаря сокращений» Н.О. Волкова, И.А. Никанорова, М.: «Русский язык», 1999г. [8];
- копия страниц «Англо-русского словаря по пищевой промышленности», М.: «РУССО», 1995г. [9];
- сведения о принадлежащем заявителю комбинированном товарном знаке по свидетельству №339886 со словесным элементом «Terumo» [10];
- сведения из сети Интернет (сайт www.statetenders.ru) о процедуре торгов на проведение работ по ремонту медицинского оборудования – аппарата для стерильной сварки трубок TSCD II №2007-11006 [11];

- сведения из сети Интернет (<http://enotpoiskun.ru>, www.trade.ru, www.msk-tenders.ru, www.zakaz.tomsk.gov.ru) о закупке устройства для стерильного запаивания трубок пластикатных контейнеров с кровью TSCD Terumo [12];
- сведения из сети Интернет (www.almedrus.ru) об аппарате для глицеролизации и деглицеролизации эритроцитов АСР-215 [13];
- сведения из сети Интернет (<http://chemek.com.ua>), касающиеся оборудования для учреждений службы крови «ТЕРУМО» [14];
- распечатка с сайта www.regionz.ru с постановлением от 18.02.2009г. №131-пП «О приеме движимого имущества из собственности Российской Федерации в государственную собственность Пензенской области и закреплении его на праве оперативного управления за государственным учреждением здравоохранения «Пензенская областная станция переливания крови» [15];
- распечатки с Интернет-сайтов www.tenderer.ru, www.tenderoff.ru, www.tender.mos.ru с информацией о проводимых тендерах на покупку оборудования, маркируемого обозначением «TSCD» [16];
- научно-практический журнал «Трансфузиология» №4 (том 7) за 2006г. [17];
- перевод-аннотации регистраций на товарный знак «TSCD» в Великобритании, Норвегии, Китае, Италии, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге (Бенилюксе), Австралии, Франции, Греции, Ирландии, Португалии, Мексике, Гонконге, Сингапуре, Тайване, Швейцарии, Новой Зеландии, Корее, Южной Африке, Испании, США, Японии [18];
- сведения о регистрации обозначения «TSCD» в Китае, Великобритании, Норвегии, в странах Бенилюкса, Италии, Австралии, Франции, Греции, Ирландии, Португалии, Мексике, Гонг-Конге, Сингапуре, Тайване, Швейцарии, Новой Зеландии, Корее, Южной Африке, Испании, США, Японии [19];
- каталог оборудования компании Дельрус под названием «Служба крови, оборудование и расходные материалы» от 2010г. [20];

- сведения с сайта www.terumo.ru об аффилированных лицах корпорации Терумо [21];
- сведения о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знакам (международные регистрации №975215, №986757), состоящим из сочетания букв, лишенных словесного характера и оригинальной графики [22];
- презентация на русском языке оборудования, маркированного обозначением «TSCD» [23];
- регистрационное удостоверение на устройство для стерильного запаивания трубок пластикатных контейнеров с кровью TSCD-II, выданное на имя Terumo Europe N.V. [24].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (01.08.2008) поступления заявки №2008724499/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса 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.

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.

Обозначение «TSCD» по заявке №2008724499/50 представляет собой сочетание заглавных латинских букв, не имеющих словесного характера и лишенных каких-либо особенностей графического исполнения, т.е. рассматриваемое обозначение представляет собой набор букв, уровень восприятия которого не отличается от восприятия отдельных входящих в него элементов.

Заявителем не оспаривается отсутствие у заявленного обозначения словесного характера и оригинального графического исполнения, вместе с тем доводы в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака сводятся к тому, что обозначение «TSCD» в результате интенсивного использования в Российской Федерации приобрело различительную способность в отношении таких товаров 10 класса МКТУ как «устройства для стерильной пайки и/или сваривания трубок, устройства для пайки и/или сваривания трубок типа вафельницы». Однако представленные заявителем материалы не позволяют сделать вывод о том, что сочетание букв «TSCD» воспринималось потребителем как обозначение товара определенного производителя до даты приоритета (01.08.2008) рассматриваемой заявки №2008724499.

Следует отметить, что оценка охранных способностей обозначения проводится на дату приоритета и именно от даты подачи заявки отсчитывается действие исключительного права, следовательно, наличие или отсутствие приобретенной различительной способности оценивается именно на эту дату. В этой связи представленные материалы [1], [15], [20], а также распечатки с сайтов www.statetenders.ru [11], www.trade.su, www.zakaz.tomsk.gov.ru [12], www.tenderoff.ru, www.tender.mos.ru [16], касающиеся тендеров по закупке оборудования для станций по переливанию крови и ремонту этого оборудования, выходящие за дату приоритета

заявленного обозначения по рассматриваемой заявке, не могут быть учтены в качестве доказательства наличия приобретенной различительной способности. В свою очередь ряд материалов [13], [14], [23] не представляется возможным соотнести с какой-либо датой, ввиду чего они также не могут рассматриваться в качестве доказательства приобретенной различительной способности. Что же касается иных документов, датированных ранее даты приоритета рассматриваемой заявки, например, [17], [24], а также сведений из сети Интернет о проведенных в 2008 году тендерах на закупку оборудования для ФГУ «ЦСПК Росздрава» (см. <http://enotpoiskun.ru>, www.trade.ru, www.msk-tenders.ru [12]), а также для Федерального медико-биологического агентства (см. www.tenderer.ru [16]), то в этих документах содержатся сведения об устройствах для стерильного соединения трубок пластиковых контейнеров TSCD SC-201A Terumo, TSCD-II, т.е. используется обозначение не в том виде, как оно приведено в заявке №2008724499/50. Указанное подтверждает правомерность вывода экспертизы о возможности восприятия буквосочетания «TSCD» в качестве серийного номера товара или номера модели, а не самостоятельного обозначения, индивидуализирующего этот товар. Кроме того, как справедливо указано экспертизой, указанные тендеры не свидетельствуют о широком использовании данных устройств заявителя, поскольку касаются намерения покупки только одного аппарата.

Что касается доводов заявителя относительно предоставления правовой охраны обозначению «TSCD» с учетом его регистрации во многих странах мира, то необходимо отметить, что статья 6-quinque A.^{a)} Парижской конвенции предусматривает возможность регистрации должным образом зарегистрированного в стране происхождения товарного знака в других странах Союза с учетом указанных в этой статье оговорок, одной из которых является отсутствие у обозначения различительных признаков. Учитывая, что заявителем не доказано приобретение различительной способности обозначения «TSCD» на территории Российской Федерации, указанный довод

заявителя не является обоснованным. Аналогичные выводы применимы и к представленным сведениям о регистрации Роспатентом отдельных знаков [18], состоящих из букв, лишенных словесного характера и графической составляющей. Кроме того, делопроизводство по каждой заявке в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности ведется отдельно, а прецедентная практика действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

Таким образом, при указанных обстоятельствах у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 12.11.2010, оставить в силе решение Роспатента от 10.08.2010.