

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 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 05.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №301754, поданное ООО «МедКомплекс», г.Екатеринбург (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЛА КЛИНИК» по заявке №2004705209 с приоритетом от 12.03.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.02.2006 за № 301754 на имя ООО Медицинский центр «Гармония плюс», г. Екатеринбург, (далее – правообладатель) в отношении услуг 44 класса МКТУ «помощь медицинская».

Товарный знак по свидетельству №301754 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ЛА КЛИНИК», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, исключенный из правовой охраны, и изобразительный элемент в виде стилизованного цветка.

В Палату по патентным спорам 22.07.2011 поступило заявление от 05.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным элементом «ЛА КЛИНИК» по свидетельству №301754 полностью по причине его неиспользования в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

К заявлению приложены материалы, свидетельствующие о заинтересованности лица, подавшего заявление, область деятельности которого связана с оказанием медицинских услуг, включая медицинскую помощь в области акушерства и гинекологии, хирургической косметологии, и которое использует сходное обозначение для оказания медицинских услуг. Кроме того, лицо, подавшее заявление, в доказательство своей заинтересованности представило договоры, в которых оно выступает рекламодателем, размещающим в ряде периодических изданий рекламно-информационные материалы о клинике эстетики и медицины «La Клиник», и предупредительное письмо правообладателя с требованием прекратить незаконное использование сходного товарного знака при оказании медицинских услуг.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв, в котором, в частности, охарактеризовал действия лица, подавшего заявление, как злоупотребление правом.

В отзыве приведены сведения о рассмотрении в судебном порядке права собственности на долю в уставном капитале лица, подавшего заявление, и сделан вывод о том, что «...принимая во внимание незаконность перераспределения уставного капитала ООО «Медкомплекс», ... все действия и волеизъявления лица, подавшего заявление, в гражданском обороте являются недействительными, так как совершаются неуполномоченными лицами.»

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия определения Арбитражного суда Свердловской области от 05.10.2011 по делу №А60-37583/2011 [1];
- копия решения Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 16.04.2010 [2];
- копия определения Арбитражного суда Свердловской области от 10.10.2011 по делу №А60-37583/2011 об исправлении описок, опечаток или арифметических ошибок [3];
- копия определения Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 31.05.2011 [4];

- копия договора финансовой аренды (лизинга) №21 от 14.03.2006 с приложением 1 (опись имущества, передаваемого в лизинг по договору), приложением 2 (расчет лизинговых платежей); акт приемки-передачи оборудования (имущества) в эксплуатацию; дополнительное соглашение №91 от 14.03.2006; дополнительное соглашение №2 от 30.06.2009; акты о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений); счета-фактуры по лизинговым платежам [5];

- копия договора поставки товара №34 от 10.07.2007 (косметический товар); товарные накладные на получение оборудования [6];

- выписка из Единого реестра лицензий [7];

- информация о домене LACLINIC.RU и данные с сайта [8];

- справки о доходах физического лица [9];

- гарантийное письмо [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы заявления от 05.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «LA КЛИНИК» по свидетельству №301754 убедительными.

Правовая база для рассмотрения данного заявления включает Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течении любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты (22.07.2011) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления, т.е. с 22.07.2008 по 21.07.2011 включительно.

Анализ представленных правообладателем документов показал, что ни один из них не содержит доказательств использования правообладателем товарного знака по свидетельству № 301754 в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Представленные правообладателем договоры [5] – [6] относятся к аренде и поставке медицинского оборудования для ООО МЦ «Гармония плюс».

Факт владения правообладателем домена LACLINIC.RU и размещенная на сайте www.laclinic.ru рекламная информация с использованием изображения, сходного со спорным товарным знаком по свидетельству №301754 [8], не может служить доказательством использования этого товарного знака правообладателем в отношении услуг 44 класса МКТУ «помощь медицинская». Следует отметить, что правообладателем не представлены документы, подтверждающие связь правообладателя знака с рекламируемой клиникой эстетики и медицины «La клиник».

Правообладатель также не представил доказательств, что принадлежащий ему товарный знак по свидетельству № 301754 не использовался непосредственно при оказании медицинских услуг по независящим от него обстоятельствам.

Что касается представленного гарантийного письма [10], то, поскольку на дату принятия заявления к рассмотрению и на дату его рассмотрения у лица, подписавшего гарантийное письмо – Е.М. Герц, не возникло гражданских прав и обязанностей по отношению к действию и волеизъявлению лица, подавшего заявление, оно не вправе действовать от его имени, в силу чего данный документ не может быть учтен при рассмотрении данного спора.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 05.07.2011 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №301754.