

**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 01.12.2010, поданное ООО Научно-исследовательская лаборатория медицинской электронной техники «ЛЭТ Медикал», г. Таганрог (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №188815, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №97715929 с приоритетом от 21.10.1997 зарегистрирован 23.05.2000 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №188815 на имя ТОО Особое конструкторское бюро «РИТМ», г. Таганрог, в отношении товаров 09, 10, 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В соответствии с изменениями, внесенными Госреестр 25.10.2001, правообладателем товарного знака по свидетельству №188815 является ЗАО «ОКБ «РИТМ» (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «СКЭНАР», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в черно-белом цветовом сочетании. Первая заглавная буква «С» выполнена таким образом, что ее верхняя часть составляет единое целое со стилизованным изображением стрелы, расположенной над словесным элементом.

В возражении от 01.12.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 188815 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «СКЭНАР» по свидетельству № 188815 способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку воспроизводит наименование широко известных медицинских приборов «СКЭНАР», производимых лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В возражении приведена информация о серии терапевтических и диагностических портативных приборов «СКЭНАР», выпускаемых лицом, подавшим возражение, истории его разработки и его популярности на российском рынке и за рубежом.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №188815 в отношении товаров 10 класса МКТУ.

К возражению приложены материалы, подтверждающие приведенные в нем доводы.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Основные положения отзыва касаются следующего:

- правообладатель товарного знака со словесным элементом «СКЭНАР» по свидетельству № 188815 ЗАО «ОКБ «РИТМ» является правопреемником ТОО «ОКБ «РИТМ», которое 31.08.1993 было образовано согласно Постановлению администрации города Таганрога № 2440 в результате реорганизации арендного предприятия ОКБ «РИТМ», которое, в свою очередь, было образовано 12.12.1990 при Таганрогском радиотехническом институте (ТРТИ) им В.Д. Калмыкова и

переименовано из Особого конструкторского бюро медицинских информационно-диагностических автоматизированных систем при ТРТИ;

- производственная деятельность правообладателя и организаций, правопреемником которых он является, связана с выпуском и реализацией продукции медицинского приборостроения, относящейся к товарам 10 класса МКТУ, начиная с 1991 года и по настоящее время;

- в 1989 году на имя ОКБ «РИТМ» при ТРТИ им. В.Д. Калмыкова были зарегистрированы два товарных знака (свидетельства №№86899, 86900) со словесными элементами «СКЭНАР» в отношении товаров 10 класса МКТУ, действие которых было прекращено в 2000 году в связи с истечением срока действия, при этом регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в период действия правовой охраны этих товарных знаков;

- действия лица, подавшего возражение, по выпуску и реализации продукции медицинского приборостроения под наименованием «СКЭНАР» в период действия товарных знаков по свидетельствам №№86899, 86900, являются противоправными, поскольку нарушают исключительные права, вытекающие из данных свидетельств, а документы, представленные в подтверждение доводов возражения, вызывают сомнения в части их подлинности;

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 188815.

К отзыву приложены документы, подтверждающие доводы правообладателя.

По результатам рассмотрения возражения и анализа документов, представленных лицом, подавшим возражение, и правообладателем, Палатой по патентным спорам было составлено заключение, на основании которого было принято решение Роспатента от 22.06.2011 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №188815 в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Правообладатель обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента, однако решением Арбитражного суда города Москвы от 31.10 2011 года по делу

№А40-145823/10-15-1196 в удовлетворении заявленного требования было отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2012 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 07.06.2012 указанные судебные акты оставил без изменения.

Не согласившись с вышеуказанными судебными решениями, правообладатель обратился с заявлением об их пересмотре в порядке надзора в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №12227/12 от 05.02.2013 решение Арбитражного суда города Москвы от 31.10.2011 по делу №А40-85247/11-27-706, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда Московского округа от 24.02.2012 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 07.06.2012 по тому же делу отменены. Решение Роспатента от 22.06.2011 об удовлетворении возражения от 01.12.2010 и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №188815 недействительным в отношении товаров 10 класса МКТУ признано недействительным.

В соответствии с положениями статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, возражение от 01.12.2010 является нерассмотренным, в связи с чем передано на повторное рассмотрение в Палату по патентным спорам.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 21.10.1997 поступления заявки №97715929 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, рег. № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, в частности, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «СКЭНАР», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации исследованы материалы дела, включая документы, подтверждающие доводы сторон спора, и сделан вывод об отсутствии у Роспатента оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №188815 недействительным, тем более в отношении всех товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне, поскольку предметом исследования был лишь один товар, входящий в перечень. Соответственно, решения судов об отказе в удовлетворении заявленных требований правообладателя также признаны необоснованными и нарушающими единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм материального права.

Таким образом, у коллегии нет оснований для удовлетворения возражения от 01.12.2010.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 01.12.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №188815.**