

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 10.08.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Научно-исследовательская лаборатория медицинской электронной техники «ЛЭТ Медикал» (ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал»), г. Таганрог (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 214617, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 05.01.2000 по заявке № 2000700171 произведена 14.06.2002 на имя Закрытого акционерного общества «ОКБ «РИТМ», г. Таганрог (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 10, 16 и услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, что подтверждается свидетельством на товарный знак № 214617.



Оспариваемый товарный знак «  » представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Скэнar - терапия» и «Скэнar - экспертиза», выполненными буквами русского алфавита. Над словесным элементом «Скэнar» расположено стилизованное изображение стрелы, составляющей единое целое с первой буквой «С». Словесные элементы «терапия» и «экспертиза» являются неохраняемыми элементами товарного знака. Срок действия правовой охраны товарного знака продлен до 05.01.2020.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.08.2011, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 214617 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №

3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон с изменениями).

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает следующим:

- зарегистрированный товарный знак «Скэнар-терапия/Скэнар-экспертиза» по свидетельству № 214617, в котором слова «терапия» и «экспертиза» являются неохранными, поэтому доминирующим и единственным охраняемым словесным элементом является слово «Скэнар», которое воспроизводит наименование широко известных медицинских приборов «СКЭНАР», производимых ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал»;

- регистрация указанного товарного знака по свидетельству № 214617 порождает в сознании потребителя ложные представления об изготовителе товаров 10 класса МКТУ, так как ассоциируется с известной компанией-производителем медицинских приборов под этим обозначением – ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» и тем самым вводит потребителя в заблуждение относительно лица, производящего данные товары;

- в комбинированном товарном знаке № 214617 сильным и доминирующим элементом является слово «Скэнар», которое является единственным охраняемым словесным элементом в данном товарном знаке;

- изобразительный элемент в виде изогнутой линии не является оригинальным, так как представляет собой обрамление словесных элементов и не несет в себе никакой смысловой нагрузки;

- таким образом, товарный знак «СКЭНАР» по свидетельству № 214617 является тождественным по отношению к используемому наименованию медицинских приборов «СКЭНАР» и сходным до степени смешения с наименованием приборов «SCENAR», производимых ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал»;

- так как единственный сильный и доминирующий охраняемый словесный элемент «Скэнар» комбинированного товарного знака по свидетельству № 214617 является тождественным обозначению «СКЭНАР», и сходным до степени смешения с обозначением «SCENAR», то и весь комбинированный товарный знак в целом является сходным до степени смешения с обозначением «СКЭНАР»;

- существование двух тождественных и сходных до степени смешения обозначений, применяемых в отношении одного и того же товара разными компаниями, неизбежно приводит к их смешению, а, следовательно, и формированию ложных представлений у

потребителя в отношении лица, производящего товары, тем самым вводя потребителя в заблуждение;

- товары 10 класса МКТУ, зарегистрированные под товарным знаком «Скэнар – терапия/ Скэнар - экспертиза» на имя ЗАО «ОКБ «РИТМ», однородны товарам, производимым ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» под сходными обозначениями «SCENAR»/«СКЭНАР»;

- производимая ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» продукция под обозначениями «СКЭНАР»/«SCENAR» представляет собой серию высокоэффективных, широкодиапазонных терапевтических и диагностических портативных приборов под названием – Электростимулятор нейрорадаптивный «СКЭНАР»/«SCENAR»;

- принцип работы прибора основан на направленной активации резервов организма с помощью формирования нейроподобного импульса;

- приборы «СКЭНАР»/«SCENAR» предназначены для реабилитации инвалидов, профилактики инвалидности, применения в посттравматическом восстановительном периоде и применения как основное лечебное и профилактическое средство в лечебных учреждениях и быту;

- области наиболее эффективного применения приборов «СКЭНАР»/«SCENAR»: заболевания нервной системы; заболевания костно-мышечной системы; заболевания дыхательной системы; заболевания сердечно-сосудистой системы, сосудов конечностей; заболевания органов пищеварения; заболевания мочеполовой системы;

- товары, зарегистрированные в 10 классе МКТУ товарного знака со словесным элементом «СКЭНАР» по свидетельству № 214617, и товары, производимые ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал», относятся к одному роду и виду – «приборы медицинские, включающие, в том числе аппаратуру и приборы для анализов, диагностические, физиотерапевтические», имеют одно и то же назначение – лечение и профилактика различных заболеваний, имеют один и тот же круг потребителей – лица, страдающие определенными заболеваниями, нуждающиеся в лечении и профилактике, пациенты лечебных учреждений, а также различные медицинские структуры, лечебные учреждения, имеют одинаковые условия реализации товаров – специализированные магазины медтехники, аптеки;

- товары, производимые ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» под обозначениями «СКЭНАР»/«SCENAR», и товары 10 класса МКТУ, указанные в свидетельстве № 214617,

являются однородными, что подтверждает неизбежность введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товар;

- до даты подачи (05.01.2000) заявки на регистрацию товарного знака со словесным элементом «СКЭНАР» по свидетельству № 214617 ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» выпускало приборы под обозначениями «СКЭНАР»/«SCENAR» уже более 10 лет, в результате чего приобрело широкую известность и узнаваемость у потребителей;

- лицо, подавшее возражение, является патентообладателем, разработчиком и производителем медицинских приборов «СКЭНАР»/«SCENAR» и было основано в 1990 году в городе Таганроге А.А. Карасевым – изобретателем метода немедикаментозного лечения – СКЭНАР;

- лицу, подавшему возражение, а также его генеральному директору – А.А. Карасеву, принадлежит более 30 российских и европейских патентов на различные приборы медицинского назначения и способы лечения, в том числе с применением производимых приборов «СКЭНАР»/«SCENAR»;

- ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» специализируется на разработке и производстве электронной аппаратуры для медицинских и исследовательских целей, имеет производственные площади и научные подразделения в Таганроге и Воронеже;

- выпуск медицинского прибора под наименованием «СКЭНАР»/«SCENAR» еще в 1993 году Научно-исследовательской Лабораторией медицинской электронной техники (в настоящее время ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал») подтверждается регистрационным удостоверением от 06.07.1994, разработанными Техническими условиями от 21.09.1993, а также последующими сертификатами и регистрационными удостоверениями;

- за долгие годы работы ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» приборы «СКЭНАР»/«SCENAR» стали ассоциироваться потребителями именно с ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» как с разработчиком и производителем этих приборов, и с изобретателем прибора «СКЭНАР»/«SCENAR» – А.А. Карасевым, который является директором ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал»;

- обозначения «СКЭНАР»/«SCENAR» тесно связаны с ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» в силу не только длительного периода производства приборов «СКЭНАР», но и за счет приобретения широкого круга потребителей как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

- за время существования лаборатории было разработано 7 серий (по 5-9 моделей в каждой серии) аппаратов «СКЭНАР»/«SCENAR»;

- технология прибора СКЭНАР-035, серийное производство которого велось с 1993 года, стала основой для подобных аппаратов других производителей в мире;

- ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» имеет представителей и лечебные центры в России, Великобритании, Канаде, Австралии, США, Швеции;

- широкий круг потребителей, длительный период производства приборов «СКЭНАР»/«SCENAR» лицом, подавшим возражение, начиная с 1990 года, а также многочисленная информация, размещенная на сайтах Интернет, в журналах, газетах и других средствах массовой информации, способствовали формированию у потребителя устойчивой ассоциативной связи обозначения «СКЭНАР»/«SCENAR» с определенным лицом – ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал»;

- ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» использует обозначение «СКЭНАР»/«SCENAR» в сети Интернет <http://www.scenar.ru/>; <http://www.скэнаp.pф>; www.scenar-therapv.ru; <http://www.scenar-therapv.com>; <http://www.scenari.ru>; <http://www.scenar1.com>; <http://www.scenar.biz>; <http://www.scenar.tel>; <http://www.scenar-pro.ru/>; <http://www.mvoscen.ru/>; <http://www.scenar-cosmodic.co.uk.ru/> и др.;

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «СКЭНАР» по свидетельству № 214617 был неправомерно зарегистрирован на имя юридического лица, не имеющего к прибору никакого отношения, то есть на дату приоритета оспариваемого товарного знака он содержал недостоверную информацию, способную ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего продукцию.

В возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку № 214617 недействительным в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии договора № 7/92 от 25.10.1992 на создание научно-технической медицинской продукции, протокола о цене, протокола разногласий, накладной № 7/92, акта сдачи-приемки продукции, доверенности, платежного поручения [1];

- копии договора № 7/92-Н от 26.11.1992, протокола о цене, накладной, акта сдачи-приемки продукции, доверенности [2];

- копии договора № Г8/92 от 26.11.1992, протокола о цене, расходной накладной от 03.03.1993, акта сдачи-приемки продукции, доверенности, платежных поручений № 1931 и № 203 [3];

- копии договора № 120/93, протокола о цене, накладной, акта сдачи-приемки продукции, платежного документа [4];

- копии договора № 92/93, протокола о цене, накладной, акта сдачи-приемки продукции, платежных поручений № 279 и № 284 [5];

- копии договора № 113/93, протокола о цене, накладной № 113/93, акта сдачи-приемки продукции, платежного поручения № 527 [6];

- копии договора № 48/93, протокола о цене, накладной № 48/93, акта сдачи-приемки продукции, платежного поручения № 183 [7];

- копии договора № 114/93, протокола о цене, накладной № 114/93, акта сдачи-приемки продукции, доверенности, платежного поручения [8];

- копии договора № 94/93, протокола о цене, накладной № 94/93, акта сдачи-приемки продукции, платежного поручения № 98 [9];

- копии договора № 18/93 от 15.03.1993, протокола о цене, расходной накладной № 18/93, акта сдачи-приемки продукции, доверенности, платежного поручения № 155 [10];

- копии договора № 3/93 от 17.02.1993, протокола о цене, расходной накладной № 3/93, акта сдачи-приемки продукции, доверенности, платежного поручения № 105 [11];

- копии договора № 35/93, протокола о цене, накладной № 35/93, акта сдачи-приемки продукции, платежного поручения № 895 [12];

- копии договора № 71/93, протокола о цене, накладной № 71/93, акта сдачи-приемки продукции, платежного документа [13];

- копии договора № 93/44 от 13.05.1993, протокола о цене, расходной накладной № 93/44, акта сдачи-приемки продукции, платежного поручения № 17, доверенности [14];

- копии договора № 77/93, протокола о цене, накладной, акта сдачи-приемки продукции, доверенности, платежного поручения № 1001 [15];

- копии договора № 128/93, протокола о цене, акта сдачи-приемки продукции, доверенности [16];

- копии договора № 100/93, протокола о цене, накладной, акта сдачи-приемки продукции [17];

- копии договора № 83/93, протокола о цене, накладной, акта сдачи-приемки продукции [18];

- копии договора № 107/93, протокола о цене, накладной, акта сдачи-приемки продукции, доверенности [19];

- копии договора № 67/93, протокола о цене, накладной, акта сдачи-приемки продукции [20];

- копии договора № 4/93, протокола о цене, акта сдачи-приемки продукции [21];

- копии договора № 93/93, протокола о цене, накладной, акта сдачи-приемки продукции [22];

- копии договора № 109/93, накладной, акта сдачи-приемки продукции [23];

- копии договора № 119/93, протокола о цене, накладной, акта сдачи-приемки продукции [24];

- копии договора № 06/94, протокола о цене, накладной, акта сдачи-приемки продукции [25];

- копии договора № 24/94, протокола о цене, накладной, акта сдачи-приемки продукции [26];

- копии договора № 87/97, протокола о цене, накладной, акта сдачи-приемки продукции [27];

- копии договора № 146/94, протокола о цене, накладной, акта сдачи-приемки продукции [28];

- копии договора № 04/94, протокола о цене, накладной, акта сдачи-приемки продукции [29];

- копии договора № 116/94, протокола о цене, акта сдачи-приемки продукции [30];

- копии договора № 117/94, протокола о цене, накладной, акта сдачи-приемки продукции, доверенности [31];

- копии договора № 60, протокола о цене, накладной, акта сдачи-приемки продукции [32];

- копии договора № 18/97, акта сдачи-приемки продукции, платежного поручения № 41 [33];

- копии договора № 21/97, акта сдачи-приемки продукции, платежного поручения № 31, накладной [34];

- копии договора № 28/97, акта сдачи-приемки продукции, платежного поручения, накладной [35];

- копии договора № 29/97, акта сдачи-приемки продукции, платежного поручения № 29, накладной [36];

- копии страниц журнала HIEROJA № 3/97 [37];

- копии страниц журнала AVAIN № 6, 1997 год [38];

- копии страниц журнала PHARMACEUTICAL VISIONS [39];

- копии страниц журнала FYSI, 1997 год [40];

- копии страниц газеты «Таганрогская правда» № 164 от 24.06.1994 [41];

- копия страницы газеты [42];

- каталог 1992-1993 «LET medical» [43];

- копии договора о научно-практическом сотрудничестве № 01/НПС-05/Р от 25.01.2005 [44];

- копии договора с торговым представителем № 06/ТП-04/JP от 14.07.2004 [45];

- копии договора о научно-практическом сотрудничестве № 03/НПС-04/JP от 14.07.2004 [46];

- копии решения о регистрации малого предприятия от 31.10.1990, Устава от 03.10.1990 [47];

- копии постановления о перерегистрации предприятия на ИЧП от 29.12.1992, Устава от 20.11.1992, карты постановки на налоговый учет [48];

- копии свидетельства о государственной регистрации от 30.08.1999, Устава от 21.06.1999 [49];

- копии Устава от 28.02.2007, Устава от 09.12.2009 [50];

- копии регистрационных удостоверений [51];

- копии сертификатов соответствия [52];

- копия ТУ 9444-001-24225399-93 от 14.09.1993 [53];

- распечатки с сайтов www.scenar.ru, www.medtexnika.ru [54];

- распечатка сведений о патенте № 2068277 [55];

- распечатки сведений о полезных моделях № 5524 и № 5101 [56];

- копия Акта Минздрава РФ от 11.1992; Паспорт прибора от 1993г.; Выписки из протокола № 6; Протокол мед. Испытаний от 30.03.1993 [57];

- копия авторского свидетельства № 1817335 [58];

- копии решений Роспатента от 07.06.2011, 22.06.2011 [59].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и до заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенного на 19.10.2011, представил отзыв на возражение от 10.08.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение - ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» было действительно создано в 1990 г. Однако его единственный учредитель Карасёв Александр Александрович на момент учреждения этого юридического лица являлся штатным сотрудником ОКБ «РИТМ»;

- аппарат «СКЭНАР» был создан в ЗАО «ОКБ «РИТМ» как правопреемнике ОКБ «Ритм»» (ранее - ОКБ «МИДАС») при ТРТИ (далее - ТРТУ, ныне - ЮФУ) трудом целого научного и инженерно-технического коллектива, а не отдельным инженером-конструктором А.А. Карасевым;

- первый патент на аппараты «СКЭНАР» был зарегистрирован в Государственном реестре изобретений в 1993 г., с приоритетом от 4 января 1987 г. (владелец - ТРТИ, ныне это ТТИ ЮФУ). Его авторами являются Захаревич В.Г., Карасёв А.А. , Ревенко А.Н, Кибирев А.А., Нечушкин А.И.;

- на момент подачи заявок на указанные выше изобретения и на момент разработки в ОКБ «Ритм» аппаратов «СКЭНАР» не было никакого ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал», а был ведущий инженер ОКБ «Ритм» при ТРТИ А.А. Карасёв;

- ЗАО «ОКБ «РИТМ», равно как и его правопреемники, является «известной во всем мире по отношению к аппарату «СКЭНАР», это подтверждается:

- научными работами,
- патентами; международной заявкой (PCT/SU89/00113);
- название «СКЭНАР» появилось в научно-производственных площадях ОКБ «Ритм»;
- были получены свидетельства на товарные знаки «СКЭНАР»/«SCENAR»;
- первой регистрацией аппаратов «СКЭНАР» в Министерстве здравоохранения СССР и первыми техническими условиями на аппарат «СКЭНАР-033», утверждёнными в ОКБ «Ритм» в середине 1990 г.;
- организацией «Школ по «СКЭНАР-терапии» и «СКЭНАР-экспертизе», начиная с сентября 1992 г.;

▫ организацией различного рода международных научных и научно-практических конференций по «СКЭНАР-терапии», начиная с 1994 г. и по настоящее время;

▫ с 1993 г. ОКБ «РИТМ» - постоянный участник Российских и международных выставок «Здравоохранение-1993», «Здравоохранение-1994» и т. д.;

▫ в период с 1995 по 2004 г. выпущено 10 научных и научно-практических сборников по «СКЭНАР-терапия» и «СКЭНАР-экспертиза»;

▫ проведены многочисленные клинические испытания аппаратов «СКЭНАР», начиная с 1987 г. ;

▫ ЗАО «ОКБ «РИТМ» - владелец товарного знака «СКЭНАР»/«SCENAR» в Украине;

▫ ЗАО «ОКБ «РИТМ» является владельцем лицензий и сертификатов (ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, директивы 93/42/ЕЕС и на основе этих лицензий и сертификатов осуществляет прямые поставки аппаратов «СКЭНАР» в Европу;

▫ ЗАО «ОКБ «РИТМ» сертифицировало аппараты «SCENAR»/ «СКЭНАР» в некоторых странах мира, таких как США, Австралия, Канада и др. и осуществляет туда прямые поставки аппаратов;

▫ ЗАО «ОКБ «РИТМ» владеет товарным знаком № 214617 (кириллица) и № 212318 (латиница) на обозначение «СКЭНАР-терапия» и «СКЭНАР-экспертиза» («Scenar-therapy» и «Scenar-examination» соответственно) с приоритетом от 05.01.2000 г. в 09, 10, 16, 35,41 и 42 классе МКТУ;

▫ в 1999 г. ЗАО «ОКБ «РИТМ» было заключено лицензионное соглашение, по которому аппараты «СКЭНАР» выпускаются в Нидерландах;

▫ Европейский партнёр ЗАО «ОКБ «РИТМ» фирма «Kosmed International B.V.», выпускающая производимые ЗАО «ОКБ «РИТМ» аппараты «СКЭНАР» по лицензионному соглашению является владельцем товарного знака SCENAR в странах ЕС и в США; в случае прекращения договорных отношений эти товарные знаки становятся собственностью ЗАО «ОКБ «РИТМ»;

- таким образом: именно ЗАО «ОКБ «РИТМ» вот уже более 20 лет несёт мировую славу российскому товарному знаку «СКЭНАР» / «SCENAR» на (мировом рынке);

- аппараты «СКЭНАР» не могли выпускаться ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» публично, так как продавались они с нарушением закона (ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» официально мог продавать только аппараты СКЭНАР-035 и только с 21 сентября 1993 г. по 1 сентября 1995 г., пока действовали соответствующие технические условия);

- даже при продаже этих аппаратов «СКЭНАР-035» ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» вводит в заблуждение своих покупателей, ссылаясь при этом на акты медицинских испытаний, полученные ОКБ «Ритм» при ТРТИ в 1990-1991 гг. при испытаниях аппаратов «СКЭНАР-033» и «СКЭНАР-033М»;

- во многих актах ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал», которые приложены к соответствующим договорам купли-продажи аппаратов «СКЭНАР», производимых ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал», идёт ссылка на международную заявку РСТ/SU89/00113, также принадлежащую ЗАО «ОКБ «РИТМ» как правопреемнику ОКБ «Ритм» при ТРТИ, поэтому можно предположить, что ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» скрывал свои договоры купли-продажи, поскольку нарушал при этом также и действующее патентное законодательство);

- в рекламе 1994 года прослеживается связь с ОКБ «Ритм» («впервые в ОКБ «Ритм» разработан прибор энергонеуроадаптивной регуляции «СКЭНАР»);

- что касается рекламы 1997г., то три рекламы в финских журналах HIEROJA, FYSI и AVAIN, представленные, видимо, всего одним партнёром. Там рекламируются Аппараты «СКЭНАР-035» с наклейкой LET medical. Но на этот момент времени у ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» не было права выпуска указанных аппаратов, т.е. ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» выполняет обычную посредническую деятельность (переклеивает наклейки и т.д.).

С учетом приведенной информации правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку



« » по свидетельству № 214617 и оставить в силе его правовую охрану.

К отзыву приложены следующие материалы:

- заверенная копия свидетельства о государственной регистрации ЗАО «ОКБ «РИТМ» в качестве юридического лица [60];

- документы, подтверждающие полномочия генерального директора ЗАО «ОКБ «РИТМ» на подписание заявления [61];

- кадровая справка на А.А. Карасева с приложением заверенных копий приказов о приеме на работу и об увольнении [62];

- заверенная копия патента № 1817335 и заявления авторов [63];

- заверенная копия патента № 2091089 и заявления авторов [64];
- заверенная копия договора № 142254 от 12 декабря 1986 г. с планом-графиком разработки прибора СКЭНАР-033 и актом завершения этапа договора от 31 июля 1987 г. [65];
- заверенная копия договора № 14/88 от 16 июня 1988 г. с протоколом согласования договорной цены и планом-графиком [66];
- заверенная копия договор № 14/1 от 10 марта 1989 г. с протоколом разногласий и актом приёмки-сдачи работ [67];
- заверенная копия договора № 14/10 от 10 июля 1989 г., сопроводительное письмо к договору и акт сдачи работ [68];
- договор № 147 на производство НПП «Протон» 2500 аппаратов СКЭНАР-032 [69];
- заверенная копия инструкции по применению электростимулятора СКЭНАР-033 [70];
- заверенная копия международной заявки PCT/SU89/00113 [71];
- заверенные копии свидетельств № № 86899, 86900, 188815 и № 187500 [72];
- заверенная копия выписки из протокола № 6 Комитета по новой медицинской технике [73];
- заверенная копия первого листа технических условий на ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОР НЕЙРОАДАПТИВНЫЙ СКЭНАР-033 1990 г. [74];
- заверенные копии первого листа сборников «СКЭНАР-терапия» и «СКЭНАР-экспертиза» и копия документа «Оценка клинических данных в соответствии с директивой 93/42/ЕЕС» [75];
- заверенные копии клинических испытаний аппаратов «СКЭНАР» (15 актов) [76];
- заверенные копии лицензий, выданных ОКБ «РИТМ» на производство, техническое обслуживание и реализацию медицинской техники [77];
- заверенные копии товарного знака «СКЭНАР» / «SCENAR» в Украине [78];
- заверенные копии европейских сертификатов (ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, директивы 93/42/ЕЕС (CE-mark)) [79];
- заверенные копии сертификатов Украины, Республики Казахстан, Южной Кореи, Австралии, США, Канады, Ганы [80];
- заверенные копии товарного знака (оспариваемого) № 214617 (кириллица) и № 212318 (латиница)» [81];

- заверенная копия контрактов с Нидерландами и Канадой [82];
- заверенные копии первого и последнего листов лицензионного соглашения с Нидерландами от 2002 г. и от 2009 г. [83];
- заверенная копия Европейского сертификата на продукцию «SCENAR 97.4» пр-во ЗАО «ОКБ «РИТМ» [84];
- копии товарных знаков СКЭНАР фирмы «Kosmed International B.V.» и копия договора о переходе права собственности к ОКБ в случае прекращения договорных отношений [85];
- заверенная копия статьи «Прибор «СКЭНАР» для адаптационно — рецепторной терапии» [86];
- заверенная копия приказа № 89 от 28 декабря 1988 г. [87];
- заверенная копия Решения Палаты по патентным спорам Роспатента (2003 г) по возражению ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» против товарного знака № 214617 [88].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.01.2000) приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя 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 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989 (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.

Согласно подпункту (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 с охраняемым словесным элементом «СКЭНАР», выполненным буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 10, 16 и услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ

Анализ различных источников информации показал, что словесный элемент «СКЭНАР» не имеет лексического значения и потому сам по себе однозначно не может характеризовать товары и их производителя и, следовательно, не содержит сведений, не соответствующих действительности, в связи с этим оспариваемое обозначение не может быть признано ложным.

Вместе с тем, способность элементов обозначения и всего обозначения в целом вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте потребителя.

Так, анализ представленных лицом, подавшим возражение, документов показал, что фонетически тождественное оспариваемому товарному знаку слово «СКЭНАР» представляет собой название прибора, применяемого в медицинских целях.

При этом из содержащейся в материалах возражения публикации в газете «Таганрогская правда» № 164 (20090) от 24.06.1994 [41] следует, что разработчиком прибора, получившего название «СКЭНАР», является А.А. Карасев – единственный учредитель лица, подавшего возражение [47] – [50], образованного, в свою очередь, в 1990 году (то есть задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака).

Материалы [1] – [36] подтверждают осуществление лицом, подавшим возражение, деятельности по разработке, созданию и передаче третьим лицам прибора с наименованием «СКЭНАР»/«SCENAR» с 1992 года.

При этом необходимо отметить, что в представленных договорах контрагентами (покупателями) указанных приборов выступают разные лица, имеющие местоположение в различных городах и регионах России.

В частности, в представленных договорах фигурируют следующие города: Астрахань, Новороссийск, Пермь, Хабаровск, Екатеринбург, Липецк, Сочи, Таганрог, Ростов-на-Дону, Волгоград, Тюмень, Санкт-Петербург, Кропоткин, Армавир.

Указанное свидетельствует о широкой территории распространения (продаж) приборов «СКЭНАР»/«SCENAR» лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод об узнаваемости и приобретении определенной известности лица, подавшего возражение, как изготовителя приборов, индивидуализируемых обозначениями «СКЭНАР»/«SCENAR», что обуславливает возникновение ассоциативной связи в сознании потребителей между знаком «СКЭНАР» и ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал».

Правообладателем оспариваемого товарного знака также были представлены документы, касающиеся осуществления им деятельности с использованием обозначения «СКЭНАР», а именно осуществления продаж приборов. Однако, малочисленность данных документов [67, 68, 69 и 82] подтверждающих объем продаж, не позволяет опровергнуть доводы возражения о том, что оспариваемый знак приобрел известность и узнаваемость именно в результате деятельности ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал».

Необходимо отметить, что договоры купли-продажи с Нидерландами и Канадой [82] выходят за рамки приоритета оспариваемого знака и территории РФ, а также не содержат документов, иллюстрирующих их исполнение. Договор [69] на создание (передачу) научно-технической продукции не содержит подтверждения его исполнения.

Таким образом, надлежащих доказательств в подтверждение выпуска правообладателем до даты приоритета приборов «СКЭНАР»/«SCENAR» не представлено. При этом необходимо отметить, что в случае действительного существования двух разных лиц, осуществлявших реализацию медицинских приборов под одним и тем же наименованием до 05.01.2000, в сознании потребителей должны были порождаться различные представления об изготовителе данных товаров 10 класса МКТУ, индивидуализируемых обозначениями со словесными элементами «СКЭНАР»/«SCENAR», что также приводит к несоответствию оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

Необходимым представляется также указать на следующее.

Среди контрагентов ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» в представленных договорах [1] – [36] значится ОКБ «Ритм», являющееся заказчиком приборов «СКЭНАР» [30], [31]. При этом договоры и сопроводительные документы содержат указания на обозначения «СКЭНАР»/«SCENAR».

Таким образом, правообладателю до даты приоритета оспариваемого товарного знака было известно о ведении лицом, подавшим возражение, деятельности по изготовлению и поставке приборов «СКЭНАР»/«SCENAR».

Из приведенных лицом, подавшим возражение, материалов следует, что «СКЭНАР»/«SCENAR» представляет собой наименование прибора, предназначенного для применения в лечебных и профилактических целях, то есть товара, относящегося к одной родовой и видовой группе (10 класса МКТУ), в отношении которого предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака для товаров 10 класса МКТУ осуществлена в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 6 Закона.

Что касается сомнений правообладателя в части законного выпуска и продажи аппаратов «СКЭНАР»/«SCENAR» лицом, подавшим возражение, следует отметить, что, исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса, Палата по патентным спорам рассматривает споры в административном порядке, проверка подлинности представленных сторонами документов не входит в ее компетенцию.

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

удовлетворить возражение от 10.08.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 214617 недействительным в отношении всех товаров 10 класса МКТУ.