

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 ППС), рассмотрела возражение от 11.11.2013, поданное компанией ЗАО «ОКБ «РИТМ», г.Таганрог (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463335, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2011715818 с приоритетом от 20.05.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.06.2012 за №463335 в отношении товаров 10 и услуг 44 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО Научно-исследовательская лаборатория медицинской электронной техники «ЛЭТ Медикал», г.Таганрог (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №463335 представляет собой словесное обозначение «СКЭНАР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.11.2013 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака по свидетельству №188815. Решением Роспатента от 22.06.2011 предоставление правовой охраны указанному товарному знаку было признано недействительным в отношении всех товаров 10 класса МКТУ. Вследствие данного решения, Роспатентом была

осуществлена государственная регистрация оспариваемого товарного знака «СКЭНАР» по свидетельству №463335. В дальнейшем Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 12227/12 от 05.02.2013г. указанное выше Решение Роспатента от 22.06.2011г. было признано недействительным. В настоящее время правовая охрана товарного знака по свидетельству №188815 в отношении товаров 10 класса МКТУ является действующей;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «СКЭНАР» (свидетельство №188815 с приоритетом от 21.10.1997, срок действия регистрации продлен до 21.10.2017 – [1]);

- сравниваемые знаки тождественны по критерию «фонетическое сходство», поскольку их словесные элементы тождественны;

- сравниваемые знаки сходны визуально, поскольку содержат словесный элемент «СКЭНАР», выполненный буквами одного алфавита в одинаковом черно-белом цветовом сочетании. При этом незначительная разница в шрифтовом исполнении сравниваемых словесных элементов и наличие в противопоставленном товарном знаке стилизованного изображения стрелы, не влияет на вывод о сходстве знаков;

- с точки зрения семантики, словесный элемент «СКЭНАР» не имеет лексического значения, вместе с тем представляет собой название прибора, применяемого в медицинских целях;

- товары 10 класса МКТУ «приборы и инструменты медицинские, стоматологические, аппаратура физиотерапевтическая; одеяла с электрообогревом для медицинских целей; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; электроды для медицинских целей», указанные в перечне оспариваемого товарного знака, однородны товарам 10 класса МКТУ, указанные в противопоставленном товарном знаке, поскольку относятся к одному и тому же виду товаров «приборы и инструменты медицинские», имеют одно назначение «лечение и профилактика различных заболеваний», имеют один круг потребителей «лица, страдающие определенными заболеваниями, нуждающиеся в лечении и профилактике, пациенты лечебных учреждений, а также различные медицинские структуры и лечебные учреждения», имеют одинаковые условия реализации товаров «специализированные магазины медтехники и аптеки»;

- в ситуации, когда сравниваемые товарные знаки являются почти тождественными, однородными могут быть признаны товары 10 класса МКТУ и связанные с этими товарами услуги 44 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, производит и вводит в коммерческий оборот широкую линейку медицинских приборов различного назначения;

- аппараты «СКЭНАР» применяются в качестве основного или вспомогательного средства в профилактике и лечении широкого спектра заболеваний, для лечения функциональных расстройств, при оказании скорой помощи во многих неотложных ситуациях. В связи с этим, маркировка имеющими высокую степень сходства товарными знаками по свидетельствам №188815 и №463335 однородных товаров, относящихся к категории «приборы и инструменты медицинские, стоматологические», создает принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463335 недействительным в отношении следующих товаров 10 класса МКТУ «приборы и инструменты медицинские, стоматологические; аппаратура физиотерапевтическая; одеяла с электрообогревом для медицинских целей; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; электроды для медицинских целей» и услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей; массаж; помощь медицинская; физиотерапия», указанных в перечне свидетельства №463335.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, была представлена копия Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.02.2013 по делу № 12227/12 – (1).

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 11.11.2013, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- товары 10 класса МКТУ «приборы и инструменты медицинские, стоматологические» оспариваемого товарного знака неоднородны товарам 10 класса МКТУ, указанным в противопоставленном товарном знаке, поскольку:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит право на использование товарного знака «СКЭНАР» по свидетельству №188815 для товаров «физиотерапевтическая аппаратура», но с определенным ограничением: физиотерапевтической аппаратуры для лечения нервной системы (остеохондрозы, невриты, невралгии, травмы и воспалительные заболевания ЦНС, нарушения мозгового кровообращения, заболевание вегетативной нервной системы и др.), костно-мышечной системы (миозиты, артриты, артрозы, ушибы мягких тканей, переломы и др.) с двигательными чувствительными и вегетативно-трофическими расстройствами, дыхательной системы (трахеиты, бронхиты, ОРЗ, ОВРЗ, воспаление легких, плевриты, бронхиальная астма и др.); сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гипотония, различные Формы аритмий и др.), сосудов конечностей (расстройства микроциркуляций, трофические язвы), органов пищеварения (гастриты, энтериты и колиты, холециститы и др.), мочеполовой системы (пиелонефриты, циститы гинекологические и др.);

- таким образом, лицу, подавшему возражение, принадлежит право использования товарного знака «СКЭНАР» для физиотерапевтической аппаратуры иного назначения, за исключением предназначенной для лечения вышеперечисленных заболеваний, а также для всех остальных приборов и инструментов медицинских, помимо физиотерапевтической аппаратуры;

- товары 10 класса МКТУ «физиотерапевтическая аппаратура» и «приборы, инструменты стоматологические» оспариваемого товарного знака и товары 10 класса МКТУ противопоставленного знака неоднородны, поскольку относятся к различному виду товаров, имеют совершенно различное функциональное назначение и не являются взаимозаменяемыми, имеют различный круг потребителей;

- оспариваемые товары 10 класса МКТУ относятся к товарам длительного пользования и дорогостоящим, к приобретению которых покупатели относятся особенно внимательно, в связи с чем вероятность смешения в данном случае крайне низка;

- правообладатель также отмечает, что на протяжении многих лет (с 1993 года) серийно производит продукцию под обозначениями «SCENAR» / «СКЭНАР», которая

представляет собой серию высокоэффективных, широкодиапазонных терапевтических и диагностических портативных приборов;

- ЗАО ОКБ «Ритм» незаконно использовало техническую документацию для получения лицензии на производство приборов «СКЭНАР», незаконно объявило себя производителем данных приборов и зарегистрировало товарный знак №188815, что является актом недобросовестной конкуренции;

- если бы лицо, подавшее возражение, действительно являлось разработчиком и производителем приборов «СКЭНАР», вводило бы их в гражданский оборот, и зарегистрировало товарный знак на свое имя, не нарушая принципов добросовестной конкуренции, в этом случае правообладатель согласен был бы ограничить перечень товаров 10 класса МКТУ по свидетельству №463335;

- правообладатель обращает внимание на то, что все производимые им товары в обязательном порядке маркирует товарным знаком №339948, что отличает их от товаров других производителей;

- что касается услуг 44 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, то правообладатель отмечает следующее:

- доводы лица, подавшего возражение, о том, что услуги «физиотерапия» осуществляются с применением приборов, производимых ЗАО ОКБ «Ритм», безосновательны и требуют предоставления доказательств;

- «услуги медицинские, помощь медицинская; услуги в области гигиены и косметики для людей», оказываемые правообладателем оспариваемого товарного знака, хорошо известны потребителям с 1993 года, когда им был выпущен первый серийно производимый прибор «СКЭНАР-035»;

- если услуги 44 класса МКТУ «физиотерапия, услуги медицинские, помощь медицинская; услуги в области гигиены и косметики для людей, массаж» будут исключены из перечня услуг оспариваемого товарного знака и в будущем будут оказываться иным лицом с использованием тождественного или сходного до степени смешения обозначения, произойдет введение потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, на основании пункта 3 (1) ст. 1483 Кодекса. То есть возникнет угроза противоречия общественным интересам.

- на имя правообладателя зарегистрированы товарные знаки, включающие словесный элемент «СКЭНАР», по свидетельствам №161389 и №161388, которые имеют более ранний приоритет (28.10.1996) в отношении услуг 42 класса МКТУ, относящихся к различным медицинским услугам, а именно: «массажные и косметические кабинеты; медицинская помощь, медицинский и косметический уход»;

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №463335.

К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

- информация из сети Интернет о продукции правообладателя – (2);
- сведения СМИ, в которых в качестве разработчика и производителя приборов «СКЭНАР» указана компания ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» – (3);
- копии: Акта проведения технических испытаний, Паспорта (первый лист), Регистрационного удостоверения, Протокола медицинских испытаний опытного образца (первый лист), Технические условия (первый лист), Разрешение Министерства Здравоохранения РФ для прибора «СКЭНАР-035» – (4);
- копия Договора о научно-практическом сотрудничестве, заключенного ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» и ООО «СКЭНАР-ПРО» от 10.07.2008 – (5);
- копия информационного письма ООО «СКЭНАР-ПРО» – (6);
- распечатки из сети Интернет – (7);
- распечатки с сайта ФИПС о товарных знаках по свидетельствам №161389 и №161388, №343253, №343252, №463479, №463335 – (8);
- фотографии приборов «СКЭНАР» / «SCENAR» – (9);
- копия Патент на изобретение №2355443 «СПОСОБ СКЭНАР-ТЕРАПИИ» – (10);
- копия Лицензий на производство и реализацию медицинской техники, выданных ТОО ОКБ «Ритм» – (11);
- копия Заключения «По результатам проведения патентно-правового исследования правомерности деятельности ЗАО ОКБ «Ритм» по производству и использованию аппаратов семейства СКЭНАР» от 2013г., проведенного компанией «Российский экологический фонд «ТЕХЭКО» – (12);

- информационные материалы о компании «Российский экологический фонд «ТЕХЭКО» – (13).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (20.05.2011) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №463335 включает в себя вышеуказанный 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 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СКЭНАР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 10 и услуг 44 классов МКТУ

Противопоставленный знак по свидетельству №188815 – [1] представляют собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «СКЭНАР», выполненный буквами русского алфавита, в котором буква «С», исполнена в виде стилизованного изображения стрелы.

Правовая охрана знаку [1] предоставлена в отношении товаров 09, 10, 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса может быть установлено, в частности, при наличии

тождественного или сходного до степени смешения товарного знака, зарегистрированного на имя другого лица в отношении однородных товаров (услуг) и имеющего более ранний приоритет.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый знак содержит в своем составе фонетически тождественный противопоставленному знаку словесный элемент «СКЭНАР», что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «СКЭНАР» не является лексической единицей русского языка, то есть является вымышленным, что не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить следующее. Между сравниваемыми знаками имеются отдельные визуальные различия, обусловленные наличием изобразительного элемента в оспариваемом знаке. Вместе с тем, в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Таким образом, сравниваемые знаки следует признать сходными по фонетическому критерию сходства словесных элементов.

Сходство сравниваемых знаков правообладателем не оспаривается.

Сравнение перечней товаров 10 и услуг 44 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров 10 класса МКТУ:

- «физиотерапевтическая аппаратура для лечения: нервной системы (остеохондрозы, невриты, невралгии, травмы и воспалительные заболевания ЦНС, нарушения мозгового кровообращения, заболевание вегетативной нервной системы и др.); костно-мышечной системы (миозиты, артриты, артрозы, ушибы мягких тканей, переломы и др.) с двигательными, чувствительными и вегетативно-трофическими расстройствами; дыхательной системы (трахеиты, бронхиты, ОРЗ, ОВРЗ, воспаление легких, плевриты, бронхиальная астма и др.);

сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гипотомия, различные формы аритмий и др.); сосудов конечностей (расстройства микроциркуляций, трофические язвы); органов пищеварения (гастриты, энтериты и колиты, холециститы и др.); мочеполовой системы (пиелонефриты, циститы гинекологические и др.); одеяла медицинские; приборы для массажа; приборы для косметического массажа; электроды для медицинских целей».

Перечень товаров и услуг, в отношении которых оспаривается правовая охрана спорного товарного знака, следующий:

- 10 класс МКТУ «приборы и инструменты медицинские, стоматологические; аппаратура физиотерапевтическая; одеяла с электрообогревом для медицинских целей; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; электроды для медицинских целей»;

- 44 класс МКТУ «медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей; массаж; помощь медицинская; физиотерапия».

Однородность товаров 10 класса МКТУ оспариваемой регистрации «приборы для косметического массажа; приборы для массажа; одеяла с электрообогревом для медицинских целей; электроды для медицинских целей» и товары 10 класса МКТУ «одеяла медицинские; приборы для массажа; приборы для косметического массажа; электроды для медицинских целей» противопоставленной регистрации не вызывает сомнений, т.к. товары идентичны.

Товары «приборы и инструменты медицинские, стоматологические; аппаратура физиотерапевтическая» оспариваемой регистрации и товары «физиотерапевтическая аппаратура для лечения: нервной системы (остеохондрозы, невриты, невралгии, травмы и воспалительные заболевания ЦНС, нарушения мозгового кровообращения, заболевание вегетативной нервной системы и др.); костно-мышечной системы (миозиты, артриты, артрозы, ушибы мягких тканей, переломы и др.) с двигательными, чувствительными и вегетативно-трофическими расстройствами; дыхательной системы (трахеиты, бронхиты, ОРЗ, ОВРЗ, воспаление легких, плевриты, бронхиальная астма и др.); сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь,

гипотомия, различные формы аритмий и др.); сосудов конечностей (расстройства микроциркуляций, трофические язвы); органов пищеварения (гастриты, энтериты и колиты, холециститы и др.); мочеполовой системы (пиелонефриты, циститы гинекологические и др.)» противопоставленной регистрации относятся к одной родовой группе товаров «медицинская техника», что позволяет признать их однородными.

Необходимо также отметить, что коллегией палаты по патентным спорам был проанализирован перечень товаров 10 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а именно выявлена повторяющаяся позиция товаров «приборы и инструменты медицинские», в отношении которой оспаривается правовая охрана спорного товарного знака.

Что касается услуг 44 класса МКТУ, то следует отметить следующее.

Согласно положению пункта 6 статьи 1252 Кодекса, если различные средства индивидуализации (в частности, товарный знак) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Из представленных материалов (8) следует, что правообладатель обладает исключительным правом на сходные до степени смешения со знаком [1] товарные знаки «СКЭНАР» по свидетельствам №161389 [2] и №161388 [3], правовая охрана которым предоставлена в отношении таких услуг 42 класса МКТУ, как «массажные и косметические кабинеты; медицинская помощь, медицинский и косметический уход», которые однородны услугам 44 класса МКТУ, включенным в перечень оспариваемого товарного знака. Товарные знаки [2,3] имеют приоритет (28.10.1996), т.е. более ранний, чем приоритет (21.10.1997) противопоставленного товарного знака по свидетельству №188815. При этом, лицо, подавшее возражение, на дату 28.10.1996 правами на обозначение «СКЭНАР» в отношении услуг, относящихся к медицине, не обладало.

Таким образом, учитывая, что у ООО Научно-исследовательская лаборатория медицинской электронной техники «ЛЭТ Медикал» (правообладателя) исключительные права на товарные знаки [2,3] возникли ранее, чем право лица, подавшего возражение,

коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о наличии у правообладателя преимущества на данное средство индивидуализации в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Что касается довода правообладателя о том, что он согласен ограничить перечень товаров 10 класса МКТУ, в случае «если бы лицо, подавшее возражение, действительно являлось разработчиком и производителем приборов «СКЭНАР», вводило бы их в гражданский оборот и зарегистрировало товарный знак на свое имя, не нарушая принципов добросовестной конкуренции», следует отметить следующее.

Утверждение правообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, не является разработчиком и производителем товаров не подтверждено документами и опровергнуто Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда – (1), согласно которому ЗАО «ОКБ «РИТМ» осуществляло деятельность по разработке, изготовлению и поставке медицинской аппаратуры, в том числе аппаратов, маркированных обозначением «СКЭНАР», что свидетельствует об использовании и введении в гражданский оборот лицом, подавшим возражение, медицинских приборов, маркированных обозначением «СКЭНАР».

Факт установления действий ЗАО «ОКБ «РИТМ» по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

В силу изложенного, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №463335 в отношении товаров 10 класса МКТУ (указанных выше) противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерной, в отношении услуг 44 класса МКТУ не усматривает оснований для признания оспариваемого товарного не соответствующим требованиям 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 11.11.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463335 недействительным в

отношении товаров 10 класса МКТУ «приборы и инструменты медицинские, стоматологические; аппаратура физиотерапевтическая; одеяла с электрообогревом для медицинских целей; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; электроды для медицинских целей, приборы и инструменты медицинские».