

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 ООО Научно-исследовательская лаборатория медицинской электронной техники «ЛЭТ Медикал», г. Таганрог (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №212318, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2000700254 с приоритетом от 05.01.2000 зарегистрирован 14.05.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №212318 на имя ЗАО «ОКБ «РИТМ», г. Таганрог (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 10, 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Scenar-therapy/Scenar-examination», выполненными оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в черно-белом цветовом сочетании в две строки. Заглавные буквы «S» выполнены таким образом, что их верхняя часть составляет единое целое со стилизованным изображением стрелы, расположенной над словесными элементами. Словесные элементы заключены в незамкнутый овал, образованный кривой, начало которой выполнено в виде стилизованной импульсной кривой.

В возражении от 10.08.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 212318 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 по свидетельству № 212318 способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку воспроизводит наименование широко известных медицинских приборов «СКЭНАР/SCENAR», производимых лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака в течение 10 лет, в результате чего они приобрели 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 г. Таганроге А.А. Карасевым – изобретателем немедикаментозного лечения – СКЭНАР и генеральным директором ООО Научно-исследовательская лаборатория медицинской электронной техники «ЛЭТ Медикал».

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

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №212318 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.

В отзыве дан анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, и выражено сомнение в достоверности приведенных в возражении фактов, кроме того, указано следующее:

- аппарат «СКЭНАР/SCENAR» был создан в ЗАО «ОКБ «РИТМ» как правопреемнике ОКБ «РИТМ» (ранее – ОКБ «МИДАС») при ТРТИ им. В.Д. Калмыкова трудом научного и инженерно-технического коллектива, а не отдельным инженером-конструктором А.А. Карасевым;
- на дату учреждения лица, подавшего возражение (ООО Научно-исследовательская лаборатория медицинской электронной техники «ЛЭТ Медикал»), его учредитель – А.А. Карасев, являлся штатным сотрудником ОКБ «РИТМ»;
- производственная деятельность правообладателя и организаций, правопреемником которых он является, связана с выпуском и реализацией продукции медицинского приборостроения, относящейся к товарам 10 класса МКТУ;
- именно деятельность правообладателя принесла мировую славу медицинским приборам «СКЭНАР/SCENAR»;
- 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.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 212318.

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 15.12.2011 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №212318 в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Правообладатель обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.06.2012, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.08.2012, правообладателю в удовлетворении заявленного требования было отказано.

Не согласившись с вышеуказанными судебными решениями, правообладатель обратился с кассационной жалобой в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 22.03.2013 по делу №А40-35884/12-5-333 решение Арбитражного суда города Москвы от 14.06.2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.08.2012 по тому же делу отменены. Решение Роспатента от 15.12.2011 об удовлетворении возражения от 10.08.2011 и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №212318 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 10.08.2011 является нерассмотренным, в связи с чем передано на повторное рассмотрение в Палату по патентным спорам.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты 05.01.2000 поступления заявки №2000700254 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, зарегистрированным 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 словесными элементами «Scenar-therapy/Scenar-examination», выполненными оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в черно-белом цветовом сочетании в две строки.

В постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа 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 №212318 недействительным в отношении всех товаров 10 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Соответственно, решения судов об отказе в удовлетворении заявленных требований правообладателя также признаны необоснованными. Суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты, принятые по делу, счел возможным принять новый акт об удовлетворении требований, заявленных правообладателем.

Таким образом, у коллегии нет оснований для удовлетворения возражения от 10.08.2011.

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

отказать в удовлетворении возражения от 10.08.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №212318.