

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 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 № 188815, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 21.10.1997 по заявке № 97715929 произведена 23.05.2000 на имя Товарищества с ограниченной ответственностью Особое конструкторское бюро «РИТМ», г. Таганрог, в отношении товаров 09, 10, 16 и услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, что подтверждается свидетельством на товарный знак № 188815.

В настоящее время владельцем товарного знака по свидетельству № 188815 является Закрытое акционерное общество «ОКБ «РИТМ», г. Таганрог (далее – правообладатель), в соответствии с изменениями сведений о правообладателе товарного знака, внесенными в Госреестр 25.10.2001.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «», выполненным буквами латинского алфавита. Над словесным элементом расположено стилизованное изображение стрелы, составляющей единое целое с первой буквой «С». Срок действия правовой охраны товарного знака «Скэнар» продлен до 21.10.2017.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2010, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 188815 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» по свидетельству № 188815 воспроизводит наименование широко известных медицинских приборов «СКЭНАР», производимых ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал»;

- регистрация указанного товарного знака по свидетельству № 188815 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;

- словесный элемент «СКЭНАР» товарного знака по свидетельству № 188815 является тождественным используемому наименованию медицинских приборов «СКЭНАР», производимых ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал»;

- очевидно, что товарный знак «СКЭНАР» по свидетельству № 188815 является тождественным по отношению к используемому наименованию медицинских приборов «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» на имя ТОО Особое конструкторское бюро «РИТМ», однородны товарам, производимым ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» под этим же обозначением;

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

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

- приборы «СКЭНАР» 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»: 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 «СКЭНАР» по свидетельству № 188815, 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», и товары 10 класса МКТУ, указанные в свидетельстве № 188815, являются однородными, что подтверждает неизбежность введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товар;

- до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака «СКЭНАР» [21.10.1997] ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» выпускало приборы под обозначениями «СКЭНАР» уже более 7 лет, в результате чего приобрело широкую известность и узнаваемость у потребителей;

- лицо, подавшее возражение, является патентообладателем, разработчиком и производителем медицинских приборов «СКЭНАР» 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»;

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

- обозначение «СКЭНАР» 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»;

- 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» 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» с определенным лицом – ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал»;

- товарный знак «СКЭНАР» по свидетельству № 188815 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 № 188815 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].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и до заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенного на 15.04.2011, представил отзыв на возражение от 01.12.2010, доводы которого сводятся к следующему: - 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»;

- в свою очередь, арендное предприятие ОКБ «РИТМ» было образовано 12.12.1990 при Таганрогском радиотехническом институте (далее – ТРТИ) им. В.Д. Калмыкова в соответствии с Решением исполнительного комитета Таганрогского горсовета народных депутатов № 1282/1 на базе ОКБ «Ритм» при ТРТИ;

- ОКБ «РИТМ» в соответствии с Приказом № 69 от 01.03.1983 Министерства высшего и среднего специального образования СССР было переименовано из Особого конструкторского бюро медицинских информационно-диагностических автоматизированных систем при ТРТИ;

- производственная деятельность перечисленных фирм была связана с выпуском и реализацией продукции медицинского приборостроения;

- производственная деятельность осуществлялась в период 1991-1992 гг., а также в настоящее время;

- поскольку правообладатель оспариваемого товарного знака сам выпускал медицинские приборы под наименованием «СКЭНАР» в период времени с 1992 по 1997гг.,

у потребителя данной продукции не возникает ложного представления о правообладателе свидетельства на товарный знак № 187500 как об изготовителе товаров 10 класса МКТУ;

- в 1989 году на имя ОКБ «Ритм» при ТРТИ им. В.Д. Калмыкова были зарегистрированы два товарных знака (свидетельства № 86899 и № 86900) со словесными элементами «СКЭНАР» в отношении товаров 10 класса МКТУ, в отношении которых велась деятельность по выпуску товарной продукции;

- действие данных знаков прекращено в 2000 году в связи с отсутствием ходатайства об их продлении, а регистрация оспариваемого товарного знака произведена на имя правообладателя товарных знаков по свидетельствам № 86899 и № 86900 в период действия последних;

- правообладатель производил продукцию медицинского приборостроения, соответствующую 10 классу МКТУ, во время подачи заявки на регистрацию оспариваемого знака и осуществляет ее в настоящее время;

- действия лица, подавшего возражение, по выпуску и реализации продукции медицинского приборостроения под наименованием «СКЭНАР» в период действия товарных знаков по свидетельствам № 86899 и № 86900, подтвержденные документально, являются противоправными, поскольку нарушают исключительные права, вытекающие из данных свидетельств;

- досрочное прекращение действия свидетельства на товарный знак № 187500, основанное на приведенных в возражении мотивах, ущемляет законные права добросовестного хозяйствующего субъекта – ЗАО «ОКБ «РИТМ»;

- противоправные действия хозяйствующего субъекта не могут являться основанием для досрочного прекращения действия товарного знака добросовестного хозяйствующего субъекта, выпускающего продукцию в соответствии с принадлежащим ему товарным знаком;

- в отношении документов, представленных лицом, подавшим возражение, для подтверждения факта выпуска и реализации медицинских приборов «СКЭНАР», у правообладателя имеется ряд сомнений в части их действительности;

- возражение должно быть оставлено без удовлетворения, поскольку оспариваемый товарный знак зарегистрирован на имя правообладателя, осуществляющего до даты подачи заявки выпуск медицинских приборов (аппаратуры) «СКЭНАР», в период действия принадлежащих ему товарных знаков со словесными элементами «СКЭНАР» и «Scenar» в

отношении товаров 10 класса МКТУ, в связи с чем у потребителя не возникает ложное представление о правообладателе свидетельства на товарный знак № 188815 как об изготовителе продукции.

Правообладателем к отзыву приложены следующие материалы:

- копия приказа № 263 от 08.05.1980 [57];
- копия приказа № 69 от 01.03.1983 [58];
- копия приказа № 210ден от 11.07.1983 [59];
- копия Устава особого конструкторского бюро при ТРТИ (ОКБ «Ритм») [60];
- копия решения № 1282/1 от 12.12.1990 [61];
- копия Устава арендного предприятия ОКБ «Ритм» [62];
- копия Постановления № 2440 от 01.08.1993 [63];
- копия свидетельства № 00433, серия ТОО [64];
- копия временного свидетельства № 257, серия АО [65];
- копия свидетельства № 257, серия АО [66];
- копия выписки из протокола № 6 от 14.11.1990 [67];
- копии платежных документов от 24.03.1992, от 01.12.1992, от 11.12.1992, от 23.11.1992, от 26.10.1992, от 20.10.1992, от 24.12.1991 [68];
- копия справки ЗАО «ОКБ «РИТМ» [69];
- распечатки сведений о товарных знаках «Scenar» и «Скэнар» по свидетельствам № 86900 и № 86899 [70];
- копия муниципального контракта № 4 от 18.01.2008 [71];
- копия контракта № 241 на поставку товаров от 24.09.2008 со спецификацией и товарной накладной от 30.09.2008 [72];
- копия договора № U-4.1 от 20.02.2003 паспортом сделки, таможенной декларацией, накладной к нему [73].

На следующем заседании коллегии лицо, подавшее возражение представило свое мнение на доводы указанные в отзыве на возражение от 01.12.2010, которое сводится к тому, что:

- не представлено ни одного документа, подтверждающего, что арендное предприятие ОКБ «РИТМ» является правопреемником ОКБ «РИТМ» при ТРТИ, то есть ОКБ «РИТМ» и ОКБ «РИТМ» при ТРТИ это две разные организации;

- ЗАО «ОКБ «РИТМ» является лишь продавцом продукции под обозначением «СКЭНАР», а не ее производителем;

- товарный знак по свидетельству № 188815 был зарегистрирован практически сразу, когда закончился срок действия последнего сходного товарного знака;

- Ген. директор ЗАО ОКБ «РИТМ» - Гинберг Я.З. в период с 1991 по 1992 гг. работал в должности зам. директора ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал».

Лицо, подавшее возражение представило следующие документы:

- копия контракта от 03.01.1991 [73];

- копия приказа № 1 от 25.12.1990 [74];

- копии платежных ведомостей № 11 за октябрь 1991, № 9 за июль/август 1991, № 7 за июнь 1991, № 6 за апрель/май 1991, № 3 за март 1991, № 2 за февраль 1991, № 1 за январь 1991, № 1 за январь, февраль, март, сентябрь 1992 [75];

- копии ТУ 9444-001-24225399-93 за 1993, ТУ 9444-005-24225399-2006 за 2006 [76],

- копия паспорта на «Электростимуляторы нейроадаптивные Скэнar - 035» [77];

- копия регистрационного удостоверения от 06.07.1994 [78];

- копии регистрационных удостоверений от 21.12.2006, от 19.07.2006, от 14.12.2006, от 11.12.2006 [79];

- копии сертификатов соответствия № 6760826, 6760827, 0043191, 0043192, 6760642, 0043188, 6760919, 0043190 [80];

- копия лицензии от 17.05.2010 [81].

Правообладателем, было представлено дополнение к отзыву на возражение от 01.12.2010, доводы которого сводятся к тому, что ТОО «ОКБ «РИТМ» до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак осуществлял выпуск медицинских приборов (аппаратуры) под наименованием «Скэнar», в связи с чем у потребителя данной продукции не возникало ложного представления относительно ее производителя.

Правообладателем были представлены следующие документы:

- копия справки ЗАО «ОКБ «РИТМ» [82];

- копии писем 01-31/317 от 11.06.1991, 01-31/318, № 202-279 от 05.12.1997; 01-22/496 от 23.12.1997, 01-31/373 от 21.12.1995, 01-31/573 от 21.12.1995 [83];

- копия письма НИИЭМП [84];

- копии писем «производство медицинской продукции за январь-июнь 1996», «производство медицинской продукции за январь-декабрь 1995» [85];

- копии платежных поручений № 61 от 01.04.1996, № 281 от 23.07.1997, № 190 от 25.10.1996, № 127 от 10.10.1996, от 07.10.1996 г.[86];
- копии лицензий за 1996, 1997 гг.[87];
- копия постановления № 30 от 05.04.1995 [88];
- копия распечатки с сайта www.fips.ru [89];
- копии счетов № 97/2179, 97/2164, № 9 за 1996, № 14834 за 1996 и платежного поручения № 289 [90].

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

С учетом даты (21.10.1997) 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 со словесным элементом «СКЭНАР», выполненным буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 10, 16, 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 под указанным наименованием. Однако, малочисленность данных документов [71-73],[82],[84-86] и объемов продаж, ими подтвержденных, не позволяет опровергнуть доводы возражения о том, что оспариваемый знак приобрел известность и узнаваемость именно в результате деятельности ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал».

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 10 классу 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. 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 «СКЕНАР»/«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».

Учитывая изложенное, доводы правообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, нарушало исключительные права на товарные знаки ОКБ «Ритм», подтверждаемые свидетельствами № 86900 и № 86899, являются неубедительными, поскольку деятельность по изготовлению и поставке приборов «СКЭНАР»/«SCENAR» осуществлялась заведомо при осведомленности указанного лица [30], [31].

В отношении довода правообладателя о том, что в период с 1992 по 1997 гг. он сам выпускал приборы под наименованием «СКЭНАР», необходимо отметить, что он не подтвержден документально. При этом, в случае действительного существования двух разных лиц, осуществлявших реализацию медицинских приборов под одним и тем же наименованием до 21.10.1997, в сознании потребителей должны были порождаться

различные представления об изготовителе данных товаров 10 класса МКТУ, индивидуализируемых обозначениями «СКЭНАР»/«SCENAR», что также приводит к несоответствию оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

Что касается сомнений правообладателя в части действительности представленных лицом, подавшим возражение, документов, 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 01.12.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 188815 недействительным в отношении всех товаров 10 класса МКТУ.