

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Гражданский Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 07.12.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ТОНЗИЛЛОП-ММ» по свидетельству №389184 ОАО «Омский завод «Автоматика» (в последствии реорганизованный в ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики»), г. Омск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ТОНЗИЛЛОП-ММ» по заявке №2007736934/50 с приоритетом от 26.11.2007 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.09.2009 за №389184 в отношении товаров 10 класса МКТУ на имя ООО «Научно-производственное предприятие «Метромед», 644007, г. Омск-007, ул. 5-я Северная, д. 102 (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №389184 представляет собой словесное обозначение «ТОНЗИЛЛОП-ММ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита черного цвета.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.12.2009 против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 3, 6, 9 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в 1992 году между лицом, подавшим возражение, и правообладателем товарного знака были заключены: рамочный договор о совместной деятельности предприятий по выпуску медицинских аппаратов за №87 от 12.02.1992 и договор о серийном производстве аппаратов «Тонзиллор-2» за №3/97 от 14.03.1992;

- аппараты «Тонзиллор-2» производились лицом, подавшим возражение, вплоть до 2006 года;

- с 2006 года лицом, подавшим возражение, на серийное производство был поставлен более совершенный аппарат «Тонзиллор-М», имеющий патент на промышленный образец за №63793 с приоритетом от 16.11.2004;

- не обладая достаточными производственными мощностями для выпуска медицинских аппаратов, правообладатель зарегистрировал товарный знак «ТОНЗИЛЛОР-ММ» на свое имя с целью принудить лицо, подавшее возражение, к заключению лицензионного или иного договора;

- правообладатель обратился к лицу, подавшему возражение, а также к его партнерам с требованием прекратить использование наименования «Тонзиллор» при производстве медицинских аппаратов, в СМИ, а также в рекламных целях, в том числе на сайте ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и иных организаций, связанных с лицом, подавшим возражение, и занимающихся распространением таких аппаратов;

- указанные действия правообладателя по регистрации товарного знака ведут к возникновению у лица, подавшего возражение, дополнительных расходов, т.е. уменьшению имущества (денежных средств), что является противоречащим общественным интересам;

- лицом, подавшим возражение, 16.11.2004 было подано заявление на выдачу патента на промышленный образец (заявка №2004502965) с названием промышленного образца: «Аппарат ультразвуковой низкочастотный (4 варианта): оториноларингологический «Тонзиллор-М»; гинекологический «Гинетон-М»; стоматологический «Стоматон-М»; проктологический «Проктон-М». В ходе проведения экспертизы варианты изделия было предложено объединить в группу промышленных образцов, но при условии объединения под одним общим названием и представить заявление с изменением названия промышленного образца. В процессе рассмотрения заявки экспертиза исключила из перечня существенных признаков словесное обозначение (название прибора). Исключение из перечня существенных

условий названий промышленного образца дало возможность правообладателю зарегистрировать товарный знак по свидетельству №389184;

- лицом, подавшим возражение, был поставлен на серийное производство медицинский аппарат «Тонзиллор-М». В патенте на промышленный образец №63793 помещено изображение «Ультразвукового низкочастотного аппарата» с наименованием «Тонзиллор-М». Поскольку наименование «Тонзиллор-М» указано непосредственно в патенте на промышленный образец, то уже в силу этого правовая охрана оспариваемому товарному знаку должна быть отменена, поскольку не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

- товарный знак, зарегистрированный на имя правообладателя, заведомо вводит потребителя в заблуждение за счет того, что «Тонзиллор-ММ» совпадает с названием аппарата «Тонзиллор-М», который был введен в гражданский оборот в 2006 году, т.е. ранее приоритета товарного знака;

- потребители могут быть введены в заблуждение относительно товара и его изготовителя, поскольку товарный знак отличается от наименования аппаратов, выпускаемых лицом, подавшим возражение, всего на одну заглавную букву «М». Потребители уверены в том, что изготовителем любого другого аппарата, выпускаемого под оспариваемым товарным знаком, является именно лицо, подавшее возражение, а дополнительная буква «М» в его названии является маркировкой, обозначающей улучшенные качества товара (например, «модернизированные»);

- лицо, подавшее возражение, является обладателем прав на товарный знак по свидетельству №157485, представляющий собой две стилизованные заглавные буквы «ММ» и являющийся сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Данный товарный знак имеет более ранний приоритет (06.05.1996), чем оспариваемый, и зарегистрирован в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ «медицинские приборы и инструменты»;

- лицо, подавшее возражение, имеет лицензию №99-03-000538 от 26.09.2006 года на осуществление деятельности по производству медицинской техники в отношении аппарата ультразвукового низкочастотного оториноларингологического для консервативного и хирургического лечения «Тонзиллор-М»;

- выпускаемый лицом, подавшим возражение, медицинский аппарат с названием «Тонзиллор-М» внесен в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники за №ФС 022a2005/2678-06 от 18.01.2006, имеет сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ79.В10697, выпускается в соответствии с Техническими условиями ВРЖИ.941533.038 ТУ, утвержденными 05.12.2005 Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития;

- таким образом, до получения правообладателем товарного знака, лицо, подавшее возражение, было известно в лицензирующих, контролирующих и надзорных органах как изготовитель аппарата с наименованием «Тонзиллор-М», причем еще до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В качестве дополнения к возражению от 07.12.2009 приложены следующие материалы:

- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №389184 [1];
- договор о совместной деятельности предприятий №87 от 12.02.1992 года [2];
- договор о постановке на серийное производство ультразвукового аппарата «Тонзиллор-2» №3/97 от 14.03.1992 года [3];
- письмо №317 от 19.10.2009 года [4];
- письмо №423\мм от 06.11.2009 года [5];
- информационное письмо №320\мм от 30.10.2009 года [6];
- письмо №424\мм от 09.11.2009 [7];
- заявление о выдаче патента РФ на промышленный образец от 16.11.2004 года [8];
- фотографии аппарата «Тонзиллор-М» [9];

- запрос формальной экспертизы от 10.03.2005 года и заявление о выдаче патента РФ на промышленный образец [10];
- запрос от 04.04.2006 года [11];
- патент на промышленный образец №63793 на «Ультразвуковой низкочастотный аппарат» [12];
- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №157485 [13];
- приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №157485 [14];
- приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №157485 [15];
- приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №157485 [16];
- лицензия №99-03-000538 от 26.09.2006 года на осуществление деятельности по производству медицинской техники с приложением №1 от 26.09.2006 года [17];
- регистрационное удостоверение №ФС 022a2005/2678-06 от 18.01.2006 года [18];
- сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ79.В10697 с приложением к сертификату соответствия № РОСС RU.АЯ79.В10697 [19];
- титульный лист Технических условий ВРЖИ.941533.038ТУ [20];
- паспорт ВРЖИ.941533.038 ПС на аппарат ультразвуковой «Тонзиллор-М» [21];
- диплом №2007550101401 Лауреата программы «100 лучших товаров России» [22].

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «ТОНЗИЛЛОП-ММ» по свидетельству №389184 полностью.

Правообладатель, должным образом уведомленный о заседании коллегии по рассмотрению возражения от 07.12.2009, представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- заключенные между ОАО «Омский завод «Автоматика» и ООО «НПП «Метромед» договоры №87 от 12.02.1992 г. и №3 от 14.03.1992 г., на которые ссылается лицо, подавшее возражение, не расторгнуты и действуют по настоящее время;

- из перечня условий договора следует, что за ООО «НПП «Метромед» остается право предприятия-разработчика: «утверждает извещения на изменения в технических условиях, эксплуатационной документации, выпускаемые заводом «Автоматика» по результатам серийного изготовления»; «утверждает переработанную для серийного производства КД путем утверждающего подписания чертежей сборочных единиц и их спецификаций, а также основных текстовых документов на аппарат»;

- нарушив условия вышеуказанных договоров, ОАО «Омский завод «Автоматика» с 2006 г. прекратило выпуск аппарата под названием «Тонзиллор-2»;

- название «Тонзиллор» использовалось ООО «НПП «Метромед» гораздо раньше даты (12.02.1992) начала выпуска аппарата «Тонзиллор-2» совместно с ОАО «Омский завод «Автоматика»;

- автором и разработчиком медицинских технологий, положенных в основу работы аппаратов низкочастотных ультразвуковых для интенсивной терапии хронического тонзиллита «Тонзиллор», «Тонзиллор-2», «Тонзиллор-ММ» является заслуженный изобретатель РФ, единственный участник ООО «НПП «Метромед» - Педдер В.В.;

- разработка и внедрение медицинских технологий, основанных на низкочастотной ультразвуковой санации биотканей, применяемых при хирургическом и консервативном лечении широкого круга воспалительных заболеваний ЛОР-органов проводились Педдером В.В. еще в 70-х годах в период работы в Омском политехническом институте и в дальнейшем легли в основу аппаратов «Тонзиллор»;

- прекращение выпуска аппарата «Тонзиллор-2» Омским заводом «Автоматика», а также нарушение им вышеуказанных договоров послужило

основанием для ООО «НПП «Метромед» в лице Генерального директора и автора аппарата Педдера В.В. для самостоятельного производства ультразвуковых аппаратов типа «Тонзиллор» других модификаций;

- в связи с этим ООО «НПП «Метромед» 26 ноября 2007 года была подана заявка на регистрацию словесного обозначения «ТОНЗИЛЛОР-ММ» в качестве товарного знака, а также направлено заявление на получение Лицензии на осуществление деятельности по производству медицинской техники в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития;

- с момента получения Лицензии (Лицензия от 21 мая 2008 г.) ООО «НПП «Метромед» стало самостоятельно выпускать аппараты «Тонзиллор-ММ»;

- всего за период с 31 января 2008 года по 01 декабря 2009 года было изготовлено 178 аппаратов с затратой финансовых средств в объеме 4.103.748, 82 рублей, а по состоянию на 05.03.2010 г. – 301 аппарат «Тонзиллор-ММ» на собственных производственных мощностях.

В качестве дополнительных материалов к отзыву правообладателя приложены следующие документы:

- удостоверение на рационализаторское предложение №881 от 18.05.1978г. «способ низкочастотного фонофореза патологически измененных тканей Лор-органов» (Методики, реализованные аппаратом «Тонзиллор-ММ») [23];

- авторское свидетельство СССР №942768 от 12.06.1980г. «Устройство для обработки миндалин» (Методики, реализуемые аппаратом «Тонзиллор») [24];

- методические рекомендации «Ультразвуковая хирургия в оториноларингологии» (Методики, реализуемые прототипом аппарата «Тонзиллор»), г. Омск, 1980г. [25];

- удостоверение на рационализаторское предложение №1242 от 09.02.1981г. «Способ лечения хронического тонзиллита и устройство для

его осуществления» (Методики, реализованные аппаратом «Тонзиллор-ММ») [26];

- акт внедрения, утвержденный главным врачом Омской областной клинической больницы Стороженко В.К. от 17.12.1981 г. «Исследование процесса и разработка УЗ оборудования для выполнения операций на Лор-органах» (договор №247 от 03.01.1977г.). Описаны способы и устройства для лечения больных хроническим тонзиллитом низкочастотным ультразвуком, лекарственным раствором при вакуумировании миндалин, реализуемые аппаратом «Тонзиллор-ММ» [27];

- акт внедрения, утвержденный главным врачом Омской областной клинической больницы Стороженко В.К. от 30.12.1981г. «Исследование процесса и разработка УЗ оборудования для выполнения операций на Лор-органах» (договор №247 от 03.01.1977г.). Описаны методики для лечения больных хроническим тонзиллитом низкочастотным ультразвуком, лекарственным раствором при вакуумировании миндалин, реализуемые аппаратом «Тонзиллор-ММ» [28];

- удостоверение на рационализаторское предложение отраслевого Значения (принятое МЗ РСФСР) №0-1744 от 19.02.1982г. «Способ лечения хронического тонзиллита и устройство для его осуществления» (Методики, реализованные аппаратом «Тонзиллор-ММ») [29];

- информационный листок о научно-техническом достижении №82-9 «Применение низкочастотного ультразвука в лечении хронического тонзиллита» (прототип аппарата «Тонзиллор») от 12.02.1982г. Изд. Омский ЦНТИ, 1982г. (Методики, реализованные аппаратом «Тонзиллор-ММ») [30];

- решение бюро президиума УМС МЗ СССР от 10.03.1982г. об одобрении разработок, связанных применением ультразвуковых инструментов при лечении Лор-заболеваний, в том числе новым способом, и устройством для лечения низкочастотным ультразвуком хронического тонзиллита (Методики, реализованные аппаратом «Тонзиллор-ММ») [31];

- акт внедрения, утвержденный зав. Поликлиникой №2 МСЧ №3 г.Омска Черепановой Е.С. от 14.10.1982г. «Разработка оборудования и

процесса ультразвуковой обработки инфицированных тканей» (договор №341 «В» от 03.04.1981г.). Описан способ и устройство для лечения больных хроническим тонзиллитом низкочастотным ультразвуком, лекарственным раствором при вакуумировании миндалин [32];

- реферат «Применение энергий ультразвука и лазерного излучения в медицине», г. Омск, 1982г. Работа была выдвинута на Премию Омского комсомола, где описаны основные способы и технические устройства, реализующие применение низкочастотного ультразвука и др. факторов в лечении, в частности, хронического тонзиллита и других лор-заболеваний (Методики, реализуемые аппаратом «Тонзиллор-ММ») [33];

- программа заседания комитета по новой медицинской технике МЗ ССР от 02.03.1983г. «О рассмотрении предложений ОмПИ на разработку ультразвукового аппарата для интенсивной терапии хронического тонзиллита» (п.2) (Аппарат «Тонзиллор») [34];

- акт внедрения, утвержденный главным инженером завода СК г.Омска Парий В.Я. от 23.11.1983г. «Разработка оборудования и процесса ультразвуковой обработки инфицированных тканей» (договор №341 от 01.04.1981 г.). Разработка ультразвуковой установки для обработки небных миндалин [35];

- статья «Министр в гостях у политехников» газета «Политехник», г. Омск за 28.12.1983г. №35(663) [36];

- методические рекомендации «Лечение хронического тонзиллита низкочастотным ультразвуком в условиях поликлиники» (методики, реализуемые прототипом аппарата «Тонзиллор»), г.Омск, 1983г. [37];

- удостоверение на рационализаторское предложение №1597 от 17.05.1984г. «Волновод-инструмент для проведения низкочастотного фонофореза» [38];

- удостоверение на рационализаторское предложение №1595 от 17.05.1984г. «Усовершенствованная модель аппликатора ограничителя для небных миндалин» [39];

- письмо ректору ОмПИ профессору Жилину Н.С. о направлении Педдера В.В. в поликлинику №1 четвертого главного управления при МЗ РСФСР для внедрения совместно с ЛОР-кафедрой 1-го ММИ новой методики лечения больных хроническим тонзиллитом низкочастотным ультразвуком за исх.03/7-729 от 13.07.1988г. [40];

- протокол намерений от 18.07.1989г. по запуску в производство на ОЭМЗ аппаратов ультразвуковых «Тонзиллор» и «Гинетон» [41];

- акт передачи от 03.08.1989г. из лаборатории БМТиП ОмПИ в адрес ПО ОЭМЗ для проработки и подготовки производства чертежной документации на сборочные единицы аппаратов «Гинетон» и «Тонзиллор», утвержденный проректором по НИР ОмПИ Кабаковым А.Н. и заместителем главного инженера ПО ОЭМЗ Серовым В.А. о передаче утвержденной технической и конструкторской документации на аппараты «Гинетон» и «Тонзиллор» [42];

- основной лист Технических условий на аппарат ультразвуковой «Тонзиллор», утвержденный 10.10.1989г. Педдером В.В. как автором и разработчиком аппарата [43];

- акт медицинских испытаний аппарата «Тонзиллор», утвержденный главным врачом поликлиники №1 четвертого управления при МЗ РСФСР Воинова В.Н. от 19.10.1989г. [44];

- программа обучения врачей-оториноларингологов методике лечения больных хроническим тонзиллитом низкочастотным ультразвуком и применением ультразвукового аппарата «Тонзиллор», утвержденный начальником главного управления организации медицинской помощи МЗ ССР 21.12.1989г. (Программа была подготовлена Педдером В.В. как автором и разработчиком) [45];

- методические рекомендации «Лечение больных хроническим тонзиллитом низкочастотным ультразвуком». (Методики, реализуемые прототипом аппарата «Тонзиллор»), г.Омск, 1989г. [46];

- акт медицинских испытаний аппарата «Тонзиллор» 1989г., утвержденный Главным врачом городской поликлиники №111 г.Москвы

Рожковой Р.А. (проведение апробации метода лечения хронического тонзиллита с помощью низкочастотного ультразвука) [47];

- технические решения о порядке утверждения документации на изделия «Тонзиллор» и «Гинетон» разработки ОмПИ, утвержденный проректором по НИР ОмПИ Кабаковым А.Н. 19.01.1990г. [48];

- письмо проректора по НИР ОмПИ Кабаковым А.Н. за исх. №126/54 от 08.06.1990г. в адрес главного инженера ПО ОЭМЗ Цыганова Н.Н. о передаче утвержденной технической и конструкторской документации на аппараты «Тонзиллор» и «Гинетон» [49];

- регистрационное удостоверение №90/345-69 (Приказ МЗ ССР от 17.08.990г. за №345) «О разрешении к применению в медицинской практике и серийного производства аппарата ультразвукового «Тонзиллор», выданного ОмПИ (заведующий лабораторией – автор Педдер В.В.) [50];

- статья «Вернулись на землю» из газеты «Вечерний Омск» от 15.10.1990г., История появления аппаратов «Тонзиллор» и «Гинетон» [52];

- проспект «Ультразвуковой аппарат «Тонзиллор», подготовленный Педдером В.В. как автором и разработчиком, г.Омск, изд. Омская правда, 1990 [53];

- статья «Ультразвук...лечит и оперирует» в разделе «наука и практика» газеты «Омская правда» 1990г., могущей быть отнесенной к истории рассматриваемого вопроса [54];

- решение от 17.01.1992г. автора и разработчик4а аппаратов «Тонзиллор» и «Гинетон» Педдера В.В. о передаче права собственности на указанные обозначения аппаратов и их производные в ТОО «НПФ «Метромед» [55];

- договор №87 от 12.02.1992г. «О совместной деятельности предприятия», на основании которого в дальнейшем ТОО НПФ «Метромед» подготовил и заключил с ПО «Автоматика» договор №3 от 14.03.1992г. «О постановке на серийное производство на этом предприятии ультразвукового аппарата «Тонзиллор-2» в рамках Российской ассоциации медико-инженерного сотрудничества (РАМИС)» [56];

- письмо за №76-13/346 от 09.03.1992г. первого заместителя директора Госстандарта СССР Сакова А.А. о присвоении ТОО «НПФ «Метромед» кода организации-разработчика конструкторских документов: ГКТЕ [57];

- договор №3 от 14.03.1992г. «О постановке на серийное производство на этом предприятии ультразвукового аппарата «Тонзилло-2» в рамках Российской ассоциации медико-инженерного сотрудничества (РАМИС) [58];

- акт передачи конструкторской и технической документации на аппарат «Тонзиллор2» от разработчика аппарата НПФ «Метромед» изготовителю аппарата, утвержденный и.о. генерального директора ПО «Автоматика» Верховлезовым П.С. от 18.03.1992г. [59];

- патент РФ №2076750 от 21.07.1992г. «Способ обработки послеоперационных полостей среднего уха и устройство для его осуществления» (Методики, реализуемые аппаратом «Тонзиллор») [60];

- выписки из Протокола №1 от 16.02.1994г. «О рекомендации к промышленному выпуску аппарата ультразвукового «Тонзиллор-2», разработанного ТОО НПФ «Метромед» [61];

- патент РФ №41703 от 18.02.1994г. на промышленный образец «Аппарат для ультразвуковой хирургии и терапии с набором насадок акустического узла» под названием на корпусе «Тонзиллор-2» [62];

- технические условия, утвержденные 31.03.1994г., на аппарат ультразвуковой «Тонзиллор-2» (ГКТЕ 943533.13.000.000.ТУ), разработанный ТОО НПФ «Метромед» [63];

- диплом, выданный ТОО НПФ «Метромед» за лучшую разработку ультразвуковых медицинских аппаратов «Тонзиллор-2», «Гинетон-2» и др. аппараты на Международной специализированной выставке «МЕДИФАРМ-94» от 19.04.1994г. [64];

- патент РФ №2099110 от 01.11.1994г. «Способ лечения дифтерии» (Методики, реализуемые аппаратом «Тонзиллор») [65];

- проспект «Ультразвуковой аппарат «Тонзиллор-2», подготовленный Педдером В.В. как автором и разработчиком, г.Омск, ИПК «Омич», 1994г. [66];

- постановление Главы администрации Омской области – Губернатора Омской области Полежаева Л.К. за №124-п от 09.03.1995г. «О создании Комплексной региональной программы развития медицинского приборостроения». Раздел 8.2 п.1 (аппарат «Тонзиллор-2» и п.2 (Аппарат «Гинетон-2»). Программа серийного выпуска медицинских изделий на Омских предприятиях в 1994-1995г. [67];

- первичное Регистрационное удостоверение №29-271 от 14.08.1995г. «о разрешении к применению в медицине аппарата ультразвукового аппарата «Тонзиллор-2» [68];

- государственный реестр медицинских изделий МЗ и МП РФ, разрешенных в клинической практике: аппарат ультразвуковой «Тонзиллор-2», Москва 1996г. (Организация разработчик НПФ «Метромед», г.Омск, рег. №94/271-230) [69];

- патент РФ №2175539 от 05.03.1997г. «Способ обработки инфицированных ран и установка для его осуществления» для использования в оториноларингологии, инфектологии, гинекологии и пр. [70];

- патент РФ №2198664 от 12.11.1999г. «Способ подавления ВИЧ-инфекции». Способы обработки инфицированных полостей, ран, очагов воспаления и устройства для их применения в оториноларингологии, инфектологии, гинекологии и пр. [71];

- письмо от 27.11.2001г. в адрес директора ФГУП «Омский завод «Автоматика» Верховлезову П.С., где в п.7 предусматривалась модернизация аппарата ультразвукового «Тонзиллор-2» и создание более современного аппарата ультразвукового «Тонзиллор-2М» на основе пьезокерамического ультразвукового преобразователя и новой расширенной комплектации волноводов-инструментов [72];

- статья «Омская Автоматика, в «100 лучших товарах России» из газеты «Четверг» от 04.12.2001г. [73];

- статья «Мы видим перспективу на годы вперед, интервью с директором ОАО «Омский завод «Автоматика» Верхолезовым П.» из газеты «Неделя» от 11.12.2001г. [74];

- диплом программы «100 лучших товаров России» 2001 г. на аппарат медицинский ультразвуковой «Тонзиллор-2», врученный ОАО «Омский завод «Автоматика» [75];

- письмо руководителя ФГУП «Сибирские приборы и системы» (ПО ОЭМЗ) за 10/101 от 26.07.2002г. об истории сотрудничества с автором и разработчиком аппаратов «Тонзиллор» и «Гинетон» [76];

- регистрационное удостоверение №29/11010294/1764-02 от 13.03.2002г., выданный после перерегистрации, в установленном порядке на аппарат ультразвуковой «Тонзиллор-2» [77];

- письма за исх. №39/2553 от 03.06.2004г. генерального директора ОАО «Омский завод «Автоматика» Верхолезова П.С. в адрес ООО «НПП Метромед» о принципиальном отличии аппарата «Тонзиллор-М» от аппарата «Тонзиллор-2» разработки автора Педдера В.В. [78];

- патент РФ на полезную модель №50400 от 30.08.2005г. «Устройство для контактного ультразвукового воздействия на биологическую ткань». (Методики, реализуемые аппаратами «Тонзиллор» и «Гинетон» [79];

- патент РФ №2322217 от 23.01.2006г. «Способ озон/НО-ультразвуковой терапии экссудативных синуситов» (Методики, реализуемые аппаратами «Тонзиллор» и «Гинетон») [80];

- регистрационное удостоверение за №ФС 022a2005/2448-06 от 23.01.2006г., выданный ООО «НПП «Метромед» в установленном порядке на аппарат ультразвуковой «Тонзиллор-ММ» собственного производства [81];

- годовой отчет ОАО «Омский завод «Автоматика» за 2005г., утвержденный решением общего собрания акционеров ОАО «Омский завод «Автоматика», Протокол от 14.06.2006г. о модернизации медицинских

аппаратов «Тонзиллор-М» и «Гинетон-М» на базе «генератора» на пьезокерамической основе, стр. 20 [82];

- патент РФ на полезную модель №58930 от 27.07.2006г. «Устройство низкочастотной ультразвуковой обработки ран и полостей организма». (методики, реализуемые аппаратами «Тонзиллор» и «Гинетон») [83];

- патент РФ №2358781 от 29.10.2007г. «Устройство для ультразвуковой обработки небных миндалин при консервативном лечении хронического тонзиллита». (Методики, реализуемые аппаратом «Тонзиллор») [84];

- диплом лауреата премии Губернатора Омской области в сфере развития предпринимательства и инноваций, выданный ООО «НПП «Метромед» (Распоряжение Губернатора Омской области от 02.06.2008г. за №108-р) [85];

- диплом международного выставочного центра «ИНТЕРСИБ» за участие в выставке «Сибирская неделя здоровья и красоты», г.Омск [86];

- каталог импортозамещающих медицинских изделий – 2009 (подготовлено Союзом ассоциации медицинской промышленности РФ), стр. 204. Описание аппарата «Тонзиллор-М» [87];

- каталог импортозамещающих медицинских изделий – 2009 (подготовлено Союзом ассоциации медицинской промышленной РФ), стр. 204. Описание аппарата «Тонзиллор-М» [88];

- график динамики реализации ультразвуковых медицинских аппаратов «Тонзиллор-2», «Гинетон-2» в период 1994-2007 гг., (изготовитель – ОАО «Омский завод «Автоматика», разработчик – ООО «НПП «Метромед»), составленный на основании справок ОАО «Омский завод «Автоматика» о реализации продукции в период 1994-2007 г. [89];

- акты на укомплектование аппарата «Тонзиллор-ММ» [90];

- патент РФ №1457928 от 22.03.1985 «Способ лечения хронического тонзиллита и устройство для его осуществления» [91];

- Межвузовский тематический сборник научных статей «Биомедицинская технология и приборостроение». (Методики, реализуемые аппаратом «Тонзиллор-2»), г.Омск, 1993г. [92];

- рекламные проспекты [93];

- фотография с выставки [94].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 07.12.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №389184.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.11.2007) поступления заявки №2007736934/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

противоречащие общественным интересам.

К обозначениям, являющимися ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, согласно пункту 2.5.1 Правил 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.

Согласно пункту 2.5.2 Правил, к обозначениям, противоречащим общественным интересам, относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначения считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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 расположении, 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 определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в

Российской Федерации промышленному образцу, права на который в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Товарный знак по свидетельству №389184 представляет собой словесное обозначение «ТОНЗИЛЛОП-ММ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что обозначение «ТОНЗИЛЛОП-ММ» носит фантазийный характер в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации №389184, а также в отношении лица, производящего данные товары.

Очевидно, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может быть сделан в том случае, если однородные товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами лица, подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности товаров, сопровождаемых оспариваемым знаком, лицу, подавшему возражение.

Лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо материалов, свидетельствующих о том, что потребитель вводится в заблуждение относительно лица, производящего товары под обозначением «ТОНЗИЛЛОП-ММ», а также позволяющих сделать выводы об ассоциировании потребителем этого товарного знака с деятельностью ОАО «Омский завод «Автоматика».

В силу изложенного, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона и пунктом 2.5.1 Правил.

Проанализировав материалы возражения, Палата по патентным спорам сочла бездоказательным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак «ТОНЗИЛЛОП-ММ» противоречит общественным интересам. Следует отметить, что пунктом 2.5.2 Правил

определено, что следует понимать под обозначениями, противоречащими общественным интересам. Так, обозначение «ТОНЗИЛЛОП-ММ» не является словом непристойного содержания или призывом антигуманного характера, не способно оскорбить человеческое достоинство, религиозные чувства и т.п., поэтому не подпадает под основания, предусмотренные пунктом 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.2 Правил.

Поскольку из представленных материалов усматривается, что правообладатель является разработчиком, а также производителем медицинского аппарата «Тонзиллор», регистрация товарного знака «ТОНЗИЛЛОП-ММ» на его имя не вступает в противоречие с принципами добросовестности и справедливости, и, следовательно, такая регистрация не противоречит общественным интересам.

Следует также отметить, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является необоснованным по следующим причинам.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №157485 представляет собой две стилизованные буквы «М» в зеркальном отражении по горизонтали, заключенные в окружность, т.е. является изобразительным. В свою очередь оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, и в этой связи проведение между указанными обозначениями анализа на тождество и сходство в соответствии с вышеупомянутыми нормативными документами не представляется возможным.

Также в возражении от 07.12.2007 в качестве аргумента о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям законодательства указывалось на наличие у лица, подавшего возражение, более раннего исключительного права на промышленный образец (патент на промышленный образец №63793 «Ультразвуковой низкочастотный аппарат»).

Следует отметить, что в связи с промышленными образцами (промышленный образец – художественно-конструкторское решение

изделия, определяющее его внешний вид) законом подразумеваются возможные коллизии в случае регистрации объемных обозначений (трехмерных объектов), которые могут быть предметом охраны в качестве товарного знака и промышленного образца. Учитывая, что оспариваемый товарный знак является словесным, положение пункта 3 статьи 7 Закона в данном случае неприменимо.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака «ТОНЗИЛЛОР-ММ» по свидетельству №389184 произведена с нарушением требований законодательства, не являются доказанными.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 07.12.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №389184.