

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 09.01.2007, поданное компанией «ДЕКАТЛОН», Франция (далее – заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации изобразительного знака по международной регистрации №542664 полностью в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, при этом установлено следующее.

Регистрация изобразительного знака произведена Международным бюро ВОИС 09.07.1989 за №542664 для товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Эбботт АГ, Швейцария (далее – правообладатель). Срок действия регистрации продлен до 07.09.2009.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации изобразительного знака по международной регистрации №542664 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 09.01.2007 в связи с неиспользованием знака в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, в отношении всех товаров, указанных в перечне.

В адрес представителя правообладателя («Гоулингз Интернэшнл Инк.», 119034, Москва, Пречистенский переулок, 14, стр. 1, 4-й этаж) в установленном порядке было направлено уведомление от 12.04.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 19.07.2007.

Правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.07.2007, был представлен отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- компания Эббот Лэбораториз (Абботт Парк) – одна из ведущих международных компаний, специализирующихся в сфере здравоохранения. Компания осуществляет разработку, производство и продвижение оригинальных фармацевтических и медицинских продуктов и технологий, включая средства диагностики, медицинское оборудование, детское и медицинское питание;

- компания была основана в 1888 году в г. Чикаго доктором Уолласом Эбботом, в настоящий момент компания занимает 10-е место среди крупнейших фармацевтических компаний мира, занятость – 65000 сотрудников в более чем 130 странах мира. Продажи в 2005 году составили 22,3 млрд. долл. США;

- оспариваемый знак был разработан в 1959 году и до сих пор используется на упаковках, этикетках и сопроводительной документации всех видов продукции, выпускаемой правообладателем, являясь отличительным индивидуализирующим элементом продукции;

- в России компания распространяет диагностическое оборудование и программное обеспечение к нему. Все оборудование маркируется товарными знаками Abbott, в том числе и оспариваемым знаком. Мировая стратегия компании Abbott предполагает передачу оборудования в эксплуатацию бесплатно;

- оборудование, поставляемое в Россию, предназначено для исследований в области клинической биохимии, иммунохимии, гематологии. Параметры исследований, в частности: гормональные исследования, опухолевые маркеры, биохимический анализ крови и мочи, диагностика анемий, сердечно-сосудистые маркеры.

В подтверждение изложенных доводов к отзыву приложены следующие дополнительные материалы, касающиеся использования оспариваемого товарного знака:

- список стран, в которых имеются подразделения компании Abbott, и копии аффидевитов на 30 л. [1];
- рекламные проспекты по оборудованию «RealTime» на 10 л. [2];
- копии инвойсов с переводами: №13-01543797 от 07.04.2006, 13-01683294 от 17.11.2006 на 17 л. [3];
- соглашение по реагентам с ГКБ № 70, Россия от 23.08.2005 на 6 л. [4];
- соглашение по реагентам с ГКБ № 70, Россия от 19.09.2005 на 6 л. [5];
- соглашение по реагентам с ООО «Лабораторно-диагностический центр», Россия от 02.11.2005 на 5 л. [6];
- рекламные проспекты по оборудованию «ARCHИТЕКТ» и другим видам анализаторов на 17 л. [7];
- информационный бюллетень №1/2005 на 5л. [8];
- письмо федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 24.12.2004, № 11289/04 на 1 л. [9];
- отчет Регуляторного Агентства по лекарственным препаратам и медицинским изделиям, Великобритания на 5 л. [10];
- копия материалов международной выставки продукции военного назначения сухопутных войск 02-06.08.2006 на 3 л. [11];
- письма ЗАО «Сервис Инструмент Плюс», грузовые таможенные декларации на 16 л. [12];
- дискеты с программным обеспечением и инструкцией – 3 упаковка [13].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану знака по

международной регистрации №542664 на территории Российской Федерации в силе полностью.

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 09.01.2007 о досрочном прекращении правовой охраны изобразительного знака по международной регистрации №542664 на территории Российской Федерации частично.

Исходя из пункта 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 23.09.1992 №3521-1 «О введении в действие Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с учетом даты регистрации (07.09.1989) изобразительного знака по международной регистрации №542664 правовая база для рассмотрения заявления от 09.01.2007, включает Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.92 (далее – Закон) и вышеуказанные Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

На основании пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично, по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 09.01.2002 по 08.01.2007 включительно.

Оспариваемый товарный знак является изобразительным и представляет собой линию, изогнутую несколько раз с образованием незавершенного прямоугольника, при этом начало линии находится внутри «прямоугольника».

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, использовали знак по международной регистрации №542664 на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.07.2007, правообладателем был скорректирован перечень товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых им используется знак: приборы и инструменты научные, включая программное обеспечение к ним.

Проанализировав представленные представителем правообладателя фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к следующему выводу.

Правообладатель является одной из ведущих международных компаний, специализирующихся в сфере здравоохранения. Компания осуществляет разработку, производство и продвижение фармацевтических и медицинских продуктов, включая лекарственные препараты, средства диагностики, медицинское оборудование, детское питание. Компания «Эбботт Лэбораториз» была основана в 1888 году в г. Чикаго доктором Уолласом Эбботом. Оспариваемый знак был разработан в 1959 году для использования на упаковках, этикетках и сопроводительной документации всех видов продукции, выпускаемой правообладателем.

В качестве доказательств использования оспариваемого знака в России в отношении товара 09 класса МКТУ – приборы и инструменты научные – компанией представлена документация по производству и реализации различных анализаторов и приборов для проведения медицинских исследований, в частности, «RealTime» и «Architect».

В соответствии с affidavits [1] компании «Эбботт Франс», Франция, «Эбботт Лэбораториз Лимитед», Великобритания, «Эбботт С.п.а.», Италия, «Эбботт ГмбХ и Ко.КГ», Германия, «Эбботт Лэбораториз С.А.», Испания, «Эбботт Лэбораториз Б.В.», Нидерланды, «Эбботт Дайэбетс Кеар», США, «Эбботт Хелс Продактс», США являются полностью аффилированными компаниями «Эбботт Лэбораториз, штат Иллинойс», США – правообладателя. Указанные компании осуществляют производство и поставки товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, по лицензионному договору. В Российскую Федерацию оборудование поставляется через компанию «Эбботт ГмбХ и Ко.КГ», Германия, получателем которых является ООО «Медицинские технологии дельта XXI век», Россия.

Согласно таможенным декларациям [12] в рассматриваемый период на территорию Российской Федерации были поставлены различные анализаторы и комплектующие к ним. Рассматриваемый товарный знак проставляется на инвойсах и самих приборах [2, 3, 7].

Дальнейшая реализация продукции производится официальным дистрибьютером правообладателя на территории Российской Федерации - ЗАО «Сервис Инструмент Плюс», полномочия которого подтверждены документами [12]. Кроме того, имеется ряд соглашений по реагентам «Эбботт ГмбХ и Ко.КГ», Германия с городской клинической больницей № 70, Москва и ООО «Лабораторно-диагностический центр» на использование оборудования правообладателя [4-6].

Коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что правообладателем проводится широкая рекламная компания производимой

продукции, экспресс-наборы «ДЕТЕРМИН» были заявлены для участия на международной выставке продукции военного назначения сухопутных войск, проводимой 02-06.08.2006, что подтверждается документами [2, 7-11].

Относительно программного обеспечения, разрабатываемого правообладателем, следует отметить, что представленные образцы [13] показывают, что данное программное обеспечение разработано применительно к определенному оборудованию и в отрыве от него не может быть использовано. Обновления программного обеспечения также разрабатываются для определенного прибора по мере необходимости.

Согласно представленным материалам [2, 7] анализаторы, маркируемые оспариваемым знаком, могут использоваться как для анализа крови и уточнения прогноза заболевания в условиях клиник, так и для проведения научных исследований и тестов в лабораторных условиях.

В соответствии с определением научные исследования – это экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной среды (<http://slovari.yandex.ru>). Таким образом, оборудование, предназначенное для проведения экспериментальных или научных исследований следует признать предназначенным для научных исследований.

Поскольку все анализаторы, производимые правообладателем, имеют назначение – для проведения исследований в области медицины, то коллегия Палаты по патентным спорам имеет основания сохранить правовую охрану на территории Российской Федерации оспариваемого знака по международной регистрации №542664 в отношении товара 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты научные, включая программное обеспечение к ним».

В связи с тем, что в отношении остальных товаров 09 класса МКТУ правообладателем не было представлено документов по использованию оспариваемого знака, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании на

территории Российской Федерации изобретительного знака по международной регистрации №542664 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении части товаров 09 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 09.01.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 09.01.2007 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 542664 частично, сохранив ее действие в отношении товаров 09 класса МКТУ: приборы и инструменты научные, включая программное обеспечение к ним.