

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 – ГК РФ, 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), рассмотрела заявление от 26.08.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №206006 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Медента», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «МЕДЕНТ» по заявке №2000703806/50 с приоритетом от 24.02.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.11.2001 за №206006 на имя Общества с ограниченной ответственностью «МЕДЕНТ», Пятницкое ш., д.27, корп.1, Москва, 123430, с последующим изменением юридического адреса на 125481, Москва, ул.Свободы, д.91, корп.2, (далее – правообладатель), в отношении товаров 05, 09, 10, 20 и услуг 35, 37, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «МЕДЕНТ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительных элементов в виде прямоугольника серого цвета, служащего фоном для словесного элемента, и горизонтальной полосы, находящейся под словесным элементом.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.09.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №206006 в отношении всех товаров 05, 09, 10, 20 и услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанные в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 17.09.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 17.12.2009, с приложением копии заявления. Корреспонденция, направленная в адрес правообладателя, была возвращена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу. Позднее (12.10.2009) в Палату по патентным спорам обратился представитель правообладателя, ходатайствовавший о представлении ему материалов заявления от 26.08.2009.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель ходатайствовал о переносе заседания в связи с ведущимися мирными переговорами, однако лицо, подавшее заявление, данные обстоятельства отрицало. Рассмотрев данное ходатайство, коллегия Палаты по патентным спорам отказала в его удовлетворении.

Лицо, подавшее заявление, присутствовало на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 17.12.2009. В качестве подтверждения заинтересованности им были представлены документы и материалы, свидетельствующие о наличии заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны только в отношении следующих товаров и услуг:

05 – фармацевтические препараты, пластыри, перевязочные материалы, материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, дезинфицирующие средства;

10 – приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические, кресла зубоврачебные, зубные протезы, ортопедические изделия, материалы для наложения швов;

35 – агентства по импорту-экспорту, сбыт товара через посредников;

37 – установка и техническое обслуживание машинного оборудования, в том числе медицинского оборудования;

42 – зубоврачебная, медицинская помощь, реализация товаров.

Вышеуказанный перечень подлежит доказыванию использования товарного знака по свидетельству №206006.

В отношении остальных товаров и услуг, перечисленных в свидетельстве, представленные материалы не иллюстрируют, каким образом правовая охрана товарного знака по свидетельству №206006 затрагивает права и законные интересы лица, подавшего заявление, или наносит ему реальный ущерб как субъекту хозяйственной деятельности.

Правообладателем были представлены следующие материалы, служащие доказательством использования товарного знака:

- фотография вывески [1];
- информационное письмо об учёте в статрегистре Росстата с приложениями с расшифровкой кодов ОКВЭД [2];
- договор №07/06 от 07.06.2008 с приложениями, счетом-фактурой и платежным поручением [3];
- договор №17 от 22.12.2008 с приложениями, счетом-фактурой и платежным поручением [4];
- договор №930/МО/Г от 15.09.2008 с приложениями, счетом-фактурой и платежным поручением [5];
- договор №7 от 18.09.2008 с приложениями, счетом-фактурой и платежным поручением [6];
- договор от 01.09.2007 с приложениями [7].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 26.08.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), ГК РФ и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

На основании пункта 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и (или) их упаковке правообладателем 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, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

С учетом даты (04.09.2009) поступления заявления, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 04.09.2006 по 03.09.2009 включительно.

Анализ представленных документов показал следующее.

Документы [2] и пояснения правообладателя свидетельствуют о том, что он занимается, в основном, торговлей изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями.

Документы [7] свидетельствуют о том, что правообладатель арендует нежилое помещение, расположенное по адресу г.Химки, ул. Молодежная, д.32. Исходя из фотографии [1] правообладатель имеет вывеску, представляющую собой словесные элементы «МЕДЕНТ» и «МЕБЕЛЬ», выполненные друг над

другом, и разделенные горизонтальной чертой. Коллегия Палаты по патентным спорам усматривает использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, которые, однако, не влияют на его различительную способность, то есть спорный знак используется не противоречащим статье 1486 Кодекса образом.

Анализ представленных договоров [3] - [5] позволяет сделать вывод о том, что предприятие правообладателя реализует мебель медицинского назначения.

По договору [5] правообладатель покупает у ООО «ТРИММ МЕДИЦИНА» товар (столлик медицинский СМ-К-02) в количестве 2 штук. Исполнение договора подтверждено счетом-фактурой, товарной накладной и платежным поручением. В дальнейшем, данный товар был продан по договору [6] МУЗ «Ахтубинская ЦРБ». Исполнение договора подтверждено счетом-фактурой, товарной накладной и платежным поручением.

Договоры [3] и [4] показывают производство правообладателем товаров, а именно стойки регистратора, смотровой кушетки, шкафа для лабораторной посуды, их доставку и сборку. Однако, договор [4] не содержит информации об оплате, что приводит к невозможности оценки исполнения данного договора. Кроме того, данные договоры иллюстрируют оказание услуг, в отношении которых не установлена заинтересованность лица, подавшего заявление, следовательно, не анализируются коллегией Палаты по патентным спорам.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам считает доказанным использование товарного знака по свидетельству № 206006 в отношении услуг 42 класса МКТУ – реализация товаров.

В Палату по патентным спорам 22.12.2009 поступило особое мнение от лица, подавшего заявление, доводы которого сводятся к следующему:

- представленные договоры подтверждают только покупку товаров правообладателем, а также продажу товаров, произведенных самим правообладателем;

- дополнительное соглашение к договору №7 содержит положения, по которым можно сделать вывод о поставке товаров, произведенных самим правообладателем;

- маркировка товаров обозначением СМ-К-02 является общеупотребительной, вследствие чего нельзя сделать вывод о том, что купленным и проданным является один и тот же товар;

- в представленных материалах не содержится упоминания о товарном знаке.

Проанализировав данное особое мнение коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы необоснованными.

Действительно, предметом договоров [3] и [4] является изготовление, доставка, сборка и установка товаров (мебели медицинского назначения), однако данные договоры были проанализированы в тексте решения, в дополнительной оценке не нуждаются.

Формулировки дополнительного соглашения №1 к договору поставки №7 от 18.09.2008 об изготовлении товара коллегия Палаты по патентным спорам коллегия расценивает как техническую ошибку, в связи с тем, что коллегия не располагает информацией о наличии у правообладателя материально-технической базы для изготовления товаров, а так же небольшим сроком, прошедшим между исполнением договоров [5] и [6].

У коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований считать товар, маркированный обозначением СМ-К-02, приобретенный у ООО «ТРИММ МЕДИЦИНА», и товар, поставленный МУЗ «Ахтубинская ЦРБ», так же маркированный тем же обозначением, разными.

Довод об отсутствии в представленных материалах товарного знака является необоснованным, анализ использования товарного знака отражен в в тексте мотивировочной части данного заключения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 26.08.2009, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №206006 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

(591)

(511)

05 - ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

09 - мебель специальная лабораторная.

10 - приборы и инструменты ветеринарные, включая мебель для медицинских целей, столы операционные, кровати, приспособленные для медицинских целей, матрасы медицинские; протезы конечностей, глазные протезы.

20 - мебель, рамы, неметаллическая фурнитура и украшения для мебели.

35 - изучение рынка, исследования в области деловых операций, экспертиза и оценка деловых операций, справки о деловых операциях, консультации профессиональные в области бизнеса, агентства по коммерческой информации; помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями.

37 - ремонт машинного оборудования, в том числе медицинского оборудования, установка и ремонт электроприборов, реставрация мебели, уход за мебелью, набивка мебели, замена обивки для мебели.

40 - обработка материалов.

42 - больницы, здравницы, лечебницы, в том числе частные, клиники, диспансеры; акушерская помощь; массаж, физиотерапия, фармацевтические консультации, пластическая хирургия; служба банков крови, уход за больными; консультации профессиональные, не связанные с деловыми операциями, в том числе медицинские, юридическая служба, научно-исследовательские и проектно-конструкторские разработки, изучение технических проектов, инженерно-техническая экспертиза, использование запатентованных изобретений, дизайн промышленный, художественный, в области оформления интерьера, реализация товаров.