

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 – 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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 26.03.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фирма «ВИПС-МЕД», Московская область (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №246772, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №246772 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.05.2003 по заявке №2001735845/50 с приоритетом от 21.11.2001 в отношении товаров 05, 06, 10, 16, 20 и услуг 35, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ на имя Автономной некоммерческой организации Саратовского конструкторского бюро тары и упаковки «ПРОФИПАК», г. Саратов (далее – правообладатель).

На основании лицензионного договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.08.2006 за №РД0011575, правообладателем предоставлена на срок действия свидетельства исключительная лицензия на использование товарного знака Закрытому акционерному обществу Саратовскому заводу медицинской упаковки «Медупак», г. Саратов (далее – лицензиат).

Решением Палаты по патентным спорам от 23.11.2007 предоставление правовой охраны данному товарному знаку в отношении всех товаров 06 класса МКТУ, товаров 10 класса МКТУ «приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные» и всех товаров 20 класса МКТУ признано недействительным (дата внесения

изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации – 05.12.2007).

Товарный знак по свидетельству №246772 представляет собой словесное обозначение «ВИПС-МЕД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВИПС-МЕД» по свидетельству №246772 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса обоснована в заявлении тем, что оно под своим фирменным наименованием осуществляет активную деятельность в отношении товаров и услуг, указанных в перечне товаров и услуг спорной регистрации товарного знака, а также тем, что по его заявлению решением Федеральной антимонопольной службы правообладатель и лицензиат были признаны нарушившими антимонопольное законодательство.

В подтверждение указанного к заявлению приложены копии следующих документов:

- Учредительные документы лица, подавшего заявление, – на 17 л. [1];
- Распечатка сведений о спорном товарном знаке – на 2 л. [2];
- Решение Федеральной антимонопольной службы – на 9 л. [3].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 31.05.2010, лицом, подавшим заявление, также были представлены копии следующих документов:

- Лицензии на имя лица, подавшего заявление, на производство лекарственных средств и медицинской техники, на проектирование и строительство зданий и сооружений – на 9 л. [4];
- Решение Федеральной антимонопольной службы – на 9 л. [5];
- Решение суда – на 11 л. [6].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 31.05.2010, представил на него отзыв от 24.05.2010, в котором указано, что спорный товарный знак использовался в рассматриваемый период времени лицензиатом в отношении части товаров 05 класса МКТУ, относящихся к дезинфицирующим средствам и гигиеническим препаратам, а именно, в отношении ароматерапевтических средств. Отмечено, что лицензиатом также выпускались рекламные брелоки и сувениры типа «магнит», а правообладателем проводились семинары и консультации, на раздаточном материале и фризе-вывеске которых использовался спорный товарный знак.

С учетом изложенного правообладатель просит сохранить действие регистрации товарного знака в отношении всех товаров 05 и всех услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ.

К отзыву правообладателя от 24.05.2010 приложены следующие материалы:

- Письма лицензиата и Саратовского областного совета ВОИР – на 4 л. [7];
- Копия уведомления ФГУ ФИПС о регистрации лицензионного договора – на 8 л. [8];

- Благодарность Саратовского областного совета ВОИР и правообладателя – на 1 л. [9];
- Программа семинара – на 2 л. [10];
- Образцы товара – 2 шт. [11];
- Брелоки и сувениры типа «магнит» – 6 шт. [12].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 30.06.2010, правообладателем были также представлены следующие материалы:

- Письмо лицензиата с бухгалтерской справкой и копиями акта сверки взаимных расчетов и товарной накладной – на 7 л. [13].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.03.2010, включает в себя Кодекс, Правила и Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 22 Закона для целей настоящего пункта использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

Проанализировав представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1 – 6], коллегия Палаты по патентным спорам установила, что совпадают отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего заявление («ВИПС-МЕД») [1], и спорный товарный знак, а областью деятельности лица, подавшего заявление, согласно лицензиям [4] и решению ФАС [3], [5], является производство лекарственных средств, медицинской техники и иных изделий медицинского назначения (например, упаковочных материалов для лекарств), а также проектирование зданий и сооружений.

Кроме того, известны факты столкновения интересов лица, подавшего заявление, и правообладателя в Палате по патентным спорам, в Федеральной антимонопольной службе и в суде по поводу исключительного права на данный товарный знак [3], [5], [6].

В связи с указанным следует отметить то, что наличие конфликта интересов лица, подавшего заявление, и правообладателя по поводу спорного товарного знака подтверждается самим правообладателем в отзыве от 24.05.2010 и лицензиатом в письме [7].

Коллегией были также приняты во внимание содержащиеся в материалах заявки документы, представленные лицом, подавшим заявление, и приложенные им к ранее рассматривавшемуся в Палате по патентным спорам возражению от 14.02.2007 против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

С учетом вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам усмотрела наличие у лица, подавшего заявление, заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака только в отношении товаров 05, 10 и 16 классов МКТУ, услуг 40 класса МКТУ «выполнение по заказам монтажно-сборочных работ» и услуг 42 класса МКТУ «научно-исследовательские разработки; экспертиза инженерно-техническая».

Исходя из указанного, коллегия Палаты по патентным спорам предложила правообладателю представить доказательства использования товарного знака «ВИПС-МЕД» по свидетельству №246772 только в отношении этих товаров и услуг.

С учетом даты поступления рассматриваемого заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (26.03.2010), анализу подлежат документы, свидетельствующие об использовании спорного товарного знака за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 26.03.2007 по 25.03.2010.

Спорный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ВИПС-МЕД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно отзыву правообладателя от 24.05.2010, спорный товарный знак использовался в рассматриваемый период времени лицензиатом в отношении части товаров 05 класса, относящихся к дезинфицирующим средствам и

гигиеническим препаратам, а именно, в отношении ароматерапевтических средств.

При анализе представленных правообладателем материалов [7 – 13] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее.

Материалы [7 – 13] не содержат документов, которые свидетельствовали бы об организации и осуществлении правообладателем или лицензиатом производства соответствующих товаров 05, 10 и 16 классов МКТУ и оказании услуг 40 класса МКТУ «выполнение по заказам монтажно-сборочных работ» и услуг 42 класса МКТУ «научно-исследовательские разработки; экспертиза инженерно-техническая», а также о фактах введения этих товаров и услуг, маркированных спорным товарным знаком, в гражданский оборот, а именно, о фактах их реализации третьим лицам и произведенной третьими лицами оплаты за поставленный товар или оказанные услуги.

В частности, правообладателем не был представлен документ (например, платежное поручение), который свидетельствовал бы о произведенной третьим лицом оплаты за поставленный товар [11] в соответствии с товарной накладной [13], то есть о переходе права собственности на этот товар к третьему лицу (покупателю) согласно договору поставки, который также не представлен.

Представитель правообладателя на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 30.06.2010, отметил, что он не располагает такими документами и не может их представить.

Что касается сведений о выпуске и распространении рекламно-сувенирной продукции [12], то следует отметить, что такая продукция может способствовать продвижению на рынке каких-либо товаров и услуг, маркированных товарным знаком, но не свидетельствует о том, что какой-

либо конкретный товар был действительно произведен и реализован третьему лицу и что какая-либо конкретная услуга была действительно оказана третьему лицу под этим товарным знаком.

Сведения о проведении правообладателем семинаров по вопросам использования и защиты объектов интеллектуальной собственности также не являются доказательствами использования спорного товарного знака в отношении конкретных товаров и услуг – соответствующих товаров 05, 10 и 16 классов МКТУ, услуг 40 класса МКТУ «выполнение по заказам монтажно-сборочных работ» и услуг 42 класса МКТУ «научно-исследовательские разработки; экспертиза инженерно-техническая», так как организация и проведение семинаров представляют собой иной вид услуг.

В силу указанного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания использования товарного знака «ВИПС-МЕД» по свидетельству №246772 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 05, 10 и 16 классов МКТУ, услуг 40 класса МКТУ «выполнение по заказам монтажно-сборочных работ» и услуг 42 класса МКТУ «научно-исследовательские разработки; экспертиза инженерно-техническая» и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 26.03.2010 в отношении этих товаров и услуг.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 26.03.2010 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака «ВИПС-МЕД» по свидетельству №246772, сохранив ее действие в отношении следующего перечня услуг:

**В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“**

(511)

35 – административная деятельность в сфере бизнеса; менеджмент в сфере бизнеса; офисная служба; реклама.

39 – упаковка и хранение товаров.

40 – информация по вопросам обработки материалов; обработка материалов; переработка отходов.

41 – обучение; обучение практическим навыкам; организация выставок культурного и просветительного назначения; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конференций; организация и проведение семинаров; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных.

42 – дизайн в области оформления интерьера; дизайн в области упаковки [услуги]; дизайн промышленный; дизайн художественный; использование запатентованных изобретений; исследования в области механики; исследования в области физики; консультации в области вычислительной техники; консультации по вопросам интеллектуальной собственности [услуги патентных поверенных]; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; контроль качества; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; организация встреч по интересам; реализация товаров; служба переводов; создание новых видов товаров; управление делами по охране авторских прав; юридическая служба.