

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.01.2011, 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 №187500, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №97715934 с приоритетом от 21.10.1997 зарегистрирован 17.04.2000 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №187500 на имя ТОО Особое конструкторское бюро «РИТМ», г. Таганрог, в отношении товаров 09, 10, 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В соответствии с изменениями, внесенными Госреестр 25.10.2001, правообладателем товарного знака по свидетельству № 187500 является ЗАО «ОКБ «РИТМ» (далее – правообладатель).

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

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.01.2011, выражено мнение о том, что регистрация

товарного знака по свидетельству № 187500 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 «Scenar» по свидетельству № 187500 воспроизводит наименование широко известных медицинских приборов «СКЭНАР» / «SCENAR», производимых ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал»;

- регистрация указанного товарного знака по свидетельству № 187500 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 «Scenar» товарного знака по свидетельству № 187500 является тождественным используемому наименованию медицинских приборов «SCENAR», производимых ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал», а также сходным до степени смешения с наименованием «СКЭНАР», так как представляет собой его транслитерацию;

- ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» производит медицинские приборы «СКЭНАР» / «SCENAR», указывая их название как на русском языке, так и на латинице;

- очевидно, что товарный знак «Scenar» по свидетельству № 187500 является сходным до степени смешения с обозначением «СКЭНАР» и тождественным по отношению к используемому наименованию медицинских приборов «SCENAR»;

- 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 «Scenar» на имя ТОО Особое конструкторское бюро «РИТМ», однородны товарам, производимым ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» под сходным обозначением «СКЭНАР» и тождественным обозначением «SCENAR»;

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

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

- приборы «СКЭНАР» / «SCENAR» 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» / «SCENAR»: заболевания нервной системы; заболевания костно-мышечной системы; заболевания дыхательной системы; заболевания сердечно-сосудистой системы, сосудов конечностей; заболевания органов пищеварения; заболевания мочеполовой системы;

- товары 10 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «Scenar» по свидетельству № 187500, 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» / «SCENAR», и товары 10 класса МКТУ, указанные в свидетельстве

№187500, являются однородными, что подтверждает неизбежность введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товар;

- до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака «Scenar» (21.10.1997) ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» выпускало приборы под обозначениями «СКЭНАР» / «SCENAR» 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» / «SCENAR» 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» / «SCENAR»;

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

- обозначения «СКЭНАР» / «SCENAR» тесно связаны с ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» в силу не только длительного периода производства приборов «СКЭНАР» /

«SCENAR», 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» / «SCENAR»;

- 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» / «SCENAR» 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 обозначений «СКЭНАР» / «SCENAR» с определенным лицом – ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал»;

- товарный знак «Scenar» по свидетельству № 187500 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 № 187500 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 № 87/94, 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 20.05.2011, представил отзыв на возражение от 24.01.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель товарного знака со словесным элементом «Scenar» по свидетельству № 187500 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 1997 гг., 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» и «Scenar» 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 достоверности;

- 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 № 187500 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];
- копия письма НИИЭМП [68];
- сведения о производстве медицинской продукции за январь-июнь 1996 года [69];
- копии платежных документов от 24.03.1992, от 01.12.1992, от 11.12.992, от 23.10.1992, от 26.11.1992, от 20.10.1992 [70];
- копии договоров от 03.08.2009, от 27.09.2010 [71];
- копия справки ЗАО «ОКБ «РИТМ» [72];
- распечатки сведений о товарных знаках «Scenar» и «Скэнар» по свидетельствам № 86900 и № 86899 [73].

По результатам рассмотрения возражения и анализа документов, представленных лицом, подавшим возражение, и правообладателем, Палатой по патентным спорам было составлено заключение, на основании которого было принято решение Роспатента от 07.06.2011 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №187500 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ.

ЗАО «ОКБ «РИТМ» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании незаконным решения от 07.06.2011 по свидетельству №187500.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.01.2012, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.04.2012 и постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 27.07.2012, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2013 в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отказано с указанием на возможность пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам.

Арбитражный суд г. Москвы, рассмотрев ходатайство ЗАО «ОКБ «РИТМ» о пересмотре решения от 10.01.2012 по новым обстоятельствам, вынес решение, согласно которому судебный акт Арбитражного суда города Москвы от 10.01.2012 по делу № А40–82525/2011 отменен.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 14.04.2011 по делу №А40-82525/2011 [74] признано незаконным решение Роспатента от 07.06.2011, которым удовлетворены требования возражения ООО «НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» от 24.01.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 187500.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение решения Арбитражного суда г. Москвы от 14.04.2011 [74] возражение от 24.01.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 187500 было рассмотрено коллегией палаты по патентным спорам повторно.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.09.2014, лицом, подавшим возражение, были представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела. В удовлетворении данного ходатайства коллегией

Палаты по патентным спорам было отказано, ввиду отсутствия объективных причин для переноса заседания коллегии.

Также, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- определение Суда по интеллектуальным правам от 10.09.2014 по делу № А40-82525/2011 [75];
- кассационная жалоба от 12.08.2014 [76];
- первый лист кассационной жалобы от 12.08.2014 со штампом суда о ее принятии [77].

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

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 «Scenar», выполненным

буквами латинского алфавита в оригинальной графике Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 10, 16, 35, 41 и 42 классов МКТУ.

Согласно решению Арбитражного суда г. Москвы [74] «судом установлен факт осуществления обществом "ЛЭТ Медикал" деятельности по разработке, созданию и реализации прибора с наименованием "СКЭНАР"/"SCENAR" с 1990 года, то есть задолго до даты приоритета спорного товарного знака».

«Комбинированные товарные знаки со словесными элементами "СКЭНАР" (свидетельство №86899) и "Scenar" (свидетельство №86900) в отношении терапевтических приборов и аппаратов, электростимуляторов, относящихся к товарам 10-го класса МКТУ, были зарегистрированы 23.10.1989 с датой приоритета от 10.04.1989 (то есть до даты регистрации общества «ЛЭТ Медикал» в качестве юридического лица) на имя ОКБ «РИТМ» при ТРТИ, которое разрабатывало и производило приборы, маркированные обозначением «СКЭНАР».

«Товарный знак по свидетельству №187500 (латинский алфавит «Scenar») получен в момент действия принадлежащего правообладателю (ныне это ЗАО «ОКБ «РИТМ») товарного знака №86900 с расширением товарного знака №86900, действительного в 10 классе МКТУ, на 09, 16, 35, 41 и 42 классы МКТУ».

«Общество «ОКБ «РИТМ» представило документы, подтверждающие объемы производства им медицинской техники (аппараты электростимуляции «СКЭНАР»), маркируемой спорным товарным знаком; заявки и патенты на изобретения, относящиеся к стимуляторам, созданным в 1981 - 1989 годах в связи с выполнением служебного задания, в которых Карасёв А.А. указан как соавтор, а не как единственный автор (разработчик) прибора».

«Договоры на производство научно-исследовательских, конструкторских и технологических работ (шифр «СКЭНАР»); договоры о разработке, изготовлении и поставке медицинской аппаратуры, в том числе аппаратов, маркированных обозначением «СКЭНАР», и другие документы свидетельствуют о широком использовании и введении в оборот именно обществом «ОКБ «РИТМ» - как обладателем спорного товарного знака - названного обозначения в отношении неких аппаратов».

Таким образом, согласно фактическим данным, изложенным в решении Арбитражного суда г. Москвы [74], до даты регистрации оспариваемого товарного знака ЗАО «ОКБ «РИТМ» (правообладатель товарного знака по свидетельству №187500) и ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» (лицо, подавшее возражение) осуществляли деятельность по разработке и производству медицинских приборов с наименованием «СКЭНАР»/«SCENAR». При этом обе компании работают на протяжении длительного периода времени. Доказательств фактического введения в заблуждение материалы возражения не содержат.

Указанное не позволяет коллегии палаты по патентным спорам прийти к выводу о наличии устойчивых ассоциаций оспариваемого товарного знака именно с деятельностью ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал».

В связи с изложенным довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 187500 способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, следует признать необоснованным.

Что касается обращения Межрегиональной общественной организации «Врачебная палата Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в котором содержится информация о действиях ЗАО «ОКБ «РИТМ», в частности, о начале подготовки проведения Международной Конференции по СКЭНАР терапии в городе Лас-Вегас, о создании в США дочернего предприятия по производству аппаратов СКЭНАР для всего мира, о намерениях ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» в дальнейшем отстаивать свои права на товарный знак «SCENAR» в судебных инстанциях, а также содержится просьба поддержать позицию ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» в судах относительно пересмотра дела по товарному знаку «SCENAR», то следует отметить следующее.

ЗАО «ОКБ «РИТМ» вправе по своему усмотрению осуществлять деятельность как на территории Российской Федерации, так и в зарубежных странах.

Что касается информации о последующем обжаловании ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» решения Роспатента, то указанные действия являются правом стороны и могут быть реализованы им в соответствии с законодательством.

Просьба поддержать позицию ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» в судах представляется некорректной, поскольку деятельность Роспатента по разрешению и рассмотрению споров строится на принципах объективности и беспристрастности, предопределяющих необходимость учета и оценки доводов обеих сторон без какого-либо предпочтения в отношении одной из них.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 24.01.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №187500.