

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, 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 14.06.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №261375, поданное ООО «ДентаВита Сеть», Москва (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «VITADENT» по заявке №2002724579/50(885427) с приоритетом от 28.10.2002 была произведена 06.01.2004 за №261375 на имя Научно-исследовательского института пересадки зубов «Витадент», Башкортостан респ., г.Уфа, в отношении товаров 01, 05, 10 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44 классов МКТУ, приведенных в свидетельстве.

Товарный знак по свидетельству №261375 является комбинированным, включающим в свой состав словесный элемент «VITADENT», выполненный буквами латинского алфавита, и расположенный над первой буквой «V» изобразительный элемент в виде стилизованного изображения пчелы с зубом.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.06.2007 о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака по свидетельству №261375 в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления в отношении всех зарегистрированных товаров 01, 05, 10 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44 классов МКТУ.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому в качестве доказательств использования комбинированного товарного знака со словесным элементом «VITADENT» по свидетельству №261375 были приложены следующие материалы:

- авторское свидетельство №1754041 на изобретение «Способ консервирования зубных трансплантатов» [1];

- инструкция по эксплуатации портативной бормашины [2];
- расходная накладная №04751 от 21.12.2004 [3];
- товарная накладная №345 от 22.09.2004 [4];
- счет-фактура №194 от 03.03.2005 [5];
- счет-фактура СФ-458 от 09.02.2005 [6];
- накладная №381 от 17.03.2006 [7];
- накладная №921 от 21.06.2006 [8];
- товарная накладная №10209 от 21.06.2006 [9];
- накладная №2024 от 14.04.2006 [10];
- счет №967 от 14.04.2006 [11];
- товарная накладная №3661 от 25.10.2006 [12];
- накладная №7789 от 29.06.2007 [13];
- накладная №5950 от 10.03.2007 [14];
- рекламная продукция: календари, визитки, фотографии, буклеты, бланки, упаковка, журналы «Стоматология Башкортостана» (договор №1 подписки на газету «Стоматология Башкортостана» от 11.01.2005, товарные накладные №3 от 19.10.2006, №162 от 10.10.2007) [15];
- образцы медицинских бланков, медицинские карточки пациентов [16];
- накладные №062701 от 27.06.2007, №011601 от 16.01. 2006, №020601 от 06.02.2006, №022701 от 27.02.2006, №022701 от 27.02.2006, №032102 от 21.03.2006, №042601 от 26.04.2006, №011502 от 15.01.2007, №020801 от 08.02.2007, №021601 от 16.02.2007, №022703 от 27.02.2007, №031903 от 19.03.2007, №040201 от 02.04.2007 [17];
- счет-фактура №011502 от 15.01.2007 [18];
- договор №03 от 15.01.2005, договор №05 от 11.01.2004, договор №04 от 10.01.2007, договор №01 от 03.01.2006, договор №06 от 11.01.2004, договор №03/1 от 15.01.2005, договор №01 от 03.01.2006, договор №04 от 10.01.2007 [19];
- карты пациентов, медицинские карты (стоматология) от 23.03.2005, 27.04.2005, 31.01.2005, 01.04.2005, договоры на оказание платных медицинских услуг от 27.04.2005, 23.03.2005 [20];

- договор на оказание рекламных услуг 01/31 от 31.01.2006, договор №11/09 на оказание рекламных услуг от 09.11.2006 [21];
- платежные поручения №42 от 06.02.2006; №685 от 19.12.2005 [22];
- эскиз баннера в 1 экз. [23];
- договор №005 от 22.01.2007, платежное поручение №17 от 24.01.2007, счет №008 от 22.01.2007, платежное поручение №300 от 13.12.2007, счет №652 от 30.11.2007 [24];
- договор №б/н от 29.12.2007 и приложение № 1 к нему [25];
- эскиз баннера в 1 экз. [26];
- платежные поручения №260 от 12.12.2007, №239 от 16.11.2007, №206 от 04.10.2007, №109 от 31.05.2007, №103 от 11.05.2007, №88 от 20.04.2007, №73 от 06.04.2007. №60 от 30.03.2007, №183 от 06.09.2007, №53 от 28.03.2007, №159 от 30.07.2007 [27];
- Устав ООО «Витадент-Пчелка» (новая редакция), г.Уфа – 2003 г. [28];
- приложение к свидетельству №500-2007 на право размещения и эксплуатации средства информационного оформления ООО «Витадент-Орто», ООО «Витадент-Орто» [29];
- акт №00002469 от 03.09.2007 [30];
- счет-фактура 00002625 от 03.09.2007 [31];
- Устав ООО «ВИТАДЕНТ-ОРТО» (новая редакция), г.Уфа – 1999 г. [32];
- эскиз баннера в 1 экз. [33];
- паспорт рекламного места №1041-2004 ООО «Витадент люкс», приложение к паспорту, эскиз баннера, свидетельство на право размещения и эксплуатации средства наружной рекламы информации ООО «Витадент люкс», ООО «Витадент плюс», паспорт рекламного места №659-2005 ООО «Витадент плюс» [34];
- реклама в журнале «Я покупаю», акты №РУФ-670 от 01.04.2006, №РУФ-669 от 01.04.2006, реклама в журнале «Мы растем» [35];
- договор от 25.12.2004 [36];
- счет-фактура №395/169 от 28.04.2005 [37];
- товарная накладная №345 от 22.09.2004 [38];

- расходные накладные №04751 от 21.12.2004, №03973 от 28.10.2004 [39];
- накладная №1323 от 28.10.2004 [40];
- товарно-транспортная накладная СТ00004584 от 17.12.2004 [41];
- счет №3452 от 30.11.2004 [42];
- договор №07/05С от 17.01.2005 [43];
- счета-фактуры №194 от 03.03.2005, №406 от 19.04.2005, СФ-458 от 09.02.2005, 395/69 от 28.02.2005, №178 от 28.02.2005 [44];
- договор о поставке продукции №б/н от 01.01.2006 [45];
- товарная накладная №8296 от 02.06.2006 [46];
- договор купли-продажи от 01.01.2005 [47];
- счет №967 от 14.04.2006 [48];
- накладная №2024 от 14.04.2006 [49];
- счет-фактура №1189 от 14.04.2006 [50];
- товарная накладная №10209 от 21.06.2006 [51];
- накладная №2606 от 09.06.2006 [52];
- счет-фактура №1360 от 17.05.2006 [53];
- договор №07/06С от 12.01.2006 [54];
- накладные №921 от 21.06.2006, №737 от 18.05.2006, №381 от 17.03.2006 [55];
- договор от 11.01.2006 [56];
- товарные накладные №6007 от 29.11.2006, №3661 от 25.01.2006, №2669 от 21.06.2007, №357 от 29.01.2007 [57];
- договор поставки от 01.01.2007 [58];
- накладные №6317 от 04.04.2007, №7196 от 07.06.2007, №7789 от 29.06.2007, №5950 от 10.03.2007, №5225 от 16.01.2007 [59];
- требования в материальный отдел аптеки [60];
- договор от 01.10.2006 [61];
- товарные накладные №6066 от 08.02.2007, №6089 от 27.02.2007, расходная накладная №6259 от 31.05.2007 [62];
- договор №23/2007 от 02.02.2007 [63];
- свидетельство на товарный знак №261375 «VITADENT» [64];

- лицензия №02-01-000274 от 11.08.2005 и приложение №1 к ней [65];
- лицензия №99-01-001558 от 12.05.2005 и приложение №1 к ней [66];
- Сертификат V Всероссийского конкурса товарных знаков «Золотник» от 06.12.2007, договор – заявка на участие в данном конкурсе [67];
- договор о совместной деятельности участников Международного Медицинского Концерта «Витадент» от 06.01.2004 [68];
- прайс-лист предоставляемых правообладателем стоматологических услуг [69].

Представленные документы, по мнению правообладателя, доказывают использование товарного знака по свидетельству №261375 в отношении товаров 05, 10 и услуг 35, 39, 41, 42, 44 классов МКТУ.

В представленном лицом, подавшим заявление, отзыве отмечено, что документы правообладателя не доказывают использование товарного знака по свидетельству №261375, в связи с чем поданное заявление от 14.06.2007 подлежит удовлетворению.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 01.10.2008 было рассмотрено ходатайство, поступившее от правообладателя о переносе заседания коллегии на более поздний срок в связи с увольнением юриста, ответственного за подготовку документов, касающихся досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №261375. В ходатайстве о переносе заседания коллегии было отказано по причине того, что у правообладателя было достаточно времени для сбора документов, т.к. с предыдущего заседания коллегии, которое было перенесено в связи с просьбой правообладателя о предоставлении дополнительных материалов, прошло более пяти месяцев. Дополнительно следует отметить, что правообладатель за данный период времени не представил ни одного документа в доказательство использования товарного знака по свидетельству №261375.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от 14.06.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №261375 ввиду нижеследующего.

С учетом даты регистрации (06.01.2004) товарного знака по свидетельству №261375 правовая база для рассмотрения заявления от 14.06.2007 включает 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 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002г. (далее - Закон), и отмеченные выше Правила.

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 товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

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 пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

С учетом даты (20.06.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 20.06.2002 по 19.06.2007, включительно.

Анализ представленных материалов показал, что товарный знак «VITADENT» по свидетельству №261375 используется правообладателем в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги».

Согласно представленному документу [66] на имя правообладателя в мае 2005 года была выдана Лицензия на право осуществлять медицинскую деятельность, а именно, доврачебную помощь: рентгенология, сестринское дело; амбулаторно-поликлиническую помощь, в том числе в условиях дневного стационара и стационара на дому: ортодонтия, стоматология терапевтическая, ортопедическая, хирургическая. Из представленных документов [20] видно, что правообладатель оказывает услуги в области стоматологии, в том числе, в области платных медицинских стоматологических услуг. Прайс-лист на оказание правообладателем стоматологических услуг прилагается [69].

Представленные договоры [21] на оказание рекламных услуг свидетельствуют о том, что правообладатель рекламировал вышеуказанные услуги посредством нанесения товарного знака по свидетельству №261375 [23] на щитовые рекламные установки с внутренней подсветкой в г.Уфе. Подтверждением исполнения данных договоров служат платежные поручения [22]. Реклама об оказании услуг в области стоматологии осуществлялась посредством публикаций в журналах [35]. Договоры [19], накладные [17] и счет-фактура [18] подтверждают, что правообладатель заказывал у ООО РПО «Гриана» полиграфическую продукцию, медицинские бланки (например: бланки медкарты, бланки договора, бланки карты пациента, направление на R-графию и т.д.) с изображением на них комбинированного товарного знака со словесным элементом «VITADENT». Рассматриваемый товарный знак размещался также на печатной продукции, а именно: календарях, визитках, медицинской документации и т.д. [15, 16].

Вместе с тем, правообладатель принимал участие в V Всероссийском конкурсе товарных знаков «Золотник» в г.Казани и получил сертификат «Мал золотник да дорог» за активное использование своего товарного знака по свидетельству № 261375, о чем свидетельствуют материалы [67].

Материалы [3-9, 12-14, 36-47, 51-63], относящиеся к поставке правообладателю различных товаров медицинского назначения, не могут быть учтены в рамках рассмотрения заявления от 14.06.2007, поскольку не содержат

информации о том, что данные товары маркировались товарным знаком «VITADENT» и были реализованы правообладателем.

Документ [2] не содержит выходных данных, позволяющих определить, в какой период времени производился товар (портативная бормашина), в связи с чем он не может служить доказательством использования товарного знака по регистрации №261375. Отсутствуют также документы, доказывающие факт изготовления правообладателем данного товара.

Документы [10, 11, 24-34, 48-50, 65] также не могут быть приняты во внимание коллегией Палаты по патентным спорам в качестве доказательств использования рассматриваемого знака, поскольку они относятся к хозяйственной деятельности, осуществляемой другими самостоятельными юридическими лицами (ООО «Витадент люкс», ООО «Витадент-пчелка», ООО «Витадент-Орто», ООО «Витадент плюс»). Вместе с тем, часть документов содержит дату, позднюю, чем дата подачи заявления, в связи с чем также не принимается к рассмотрению.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что комбинированный товарный знак со словесным элементом «VITADENT» по свидетельству №261375 использовался правообладателем в рассматриваемый период времени в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги» на территории Российской Федерации.

В отношении остальных товаров/услуг, указанных в перечне регистрации №261375, кроме услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги» правообладателем не доказано использование рассматриваемого товарного знака.

В Палату по патентным спорам правообладателем 13.10.2008 было представлено особое мнение и дополнительные материалы по использованию знака. Однако, данные материалы не были приняты во внимание, поскольку отсутствовали на момент вынесения решения по существу. Проанализировав представленные документы, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что они дополнительно подтверждают факт того, что правообладатель оказывает услуги в области стоматологии. В этой связи представленными материалами не опровергается вывод о том, что товарный знак по свидетельству №261375

используется правообладателем в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 14.06.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №261375 частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1

наименования мест происхождения товаров[»]

(591) оранжевый, черный.

(511) 44 – медицинские услуги.