

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения заявления

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 за №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 22.11.2011, поданное ООО «А-МЕДИ», Россия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №326692, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2005723571/50 с приоритетом от 09.09.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.05.2007 за №326692 на имя ЗАО «МЕДИ», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 05, 09, 10, 11, 16, 21 классов МКТУ и услуг 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации - до 09.09.2015.

Товарный знак по свидетельству №326692 представляет собой словесное обозначение «МЕДИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №326692 в отношении части услуг 44 класса МКТУ, а именно «дезинтоксикация токсикоманов, имплантация волос, клиники, консультации по вопросам фармацевтики, лечебницы, лечение гомеопатическими эссенциями, маникюр, массаж, помощь акушерская, помощь ветеринарная, помощь зубоврачебная, помощь медицинская, салоны красоты, служба банков крови, служба санитарная, уход за больными, физиотерапия, хиропрактика [мануальная терапия], хирургия пластическая» в связи с его неиспользованием.

С заявлением лицом, его подавшим, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса были представлены материалы (1), иллюстрирующие его заинтересованность в подаче заявления от 22.11.2011.

Правообладатель, уведомленный о поступившем заявлении, на заседаниях коллегий, состоявшихся 19.01.2012 и 20.02.2012, представил отзыв по мотивам указанного заявления и дополнение к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- ЗАО «МЕДИ» было приобретено помещение в Санкт-Петербурге по адресу Невский проспект, дом 82, в котором расположен комплекс клиник правообладателя «МЕДИ на Невском». В настоящее время практически все здание является собственностью правообладателя;

- правообладатель отмечает, что по данному адресу зарегистрированы и другие компании, входящие в группу компаний «МЕДИ», как например ООО «Стационар «МЕДИ»;

- сеть клиник ЗАО «МЕДИ» оказывает медицинские услуги, для осуществления которых получены соответствующие лицензии;

- таким образом, оказание различных видов медицинских услуг, включенных в перечень услуг 44 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, на территории любой из клиник, работающих под обозначением «МЕДИ», осуществляемых либо самим правообладателем, либо под его контролем;

- подтверждением факта оказания услуг медицинского назначения правообладателем представлены выдержки из медицинских карт, документы об оплате оказанных услуг, сведения о лечащих врачах, прейскуранты цен;

- на сайтах ([emedi.ru](http://emedi.ru), [medi.spb.ru](http://medi.spb.ru), [medi.msk.ru](http://medi.msk.ru)), принадлежащих правообладателю, представлен полный перечень услуг, предлагаемых потребителям, в том числе и услуги, указанные в перечне 44 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «МЕДИ»;

- сайт ([emedi.ru](http://emedi.ru)) имеет версии на иностранных языках, при этом в шапке сайта используется обозначение, зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака «МЕДИ» по свидетельству №326692;

- наличие хорошо развитого сервиса он-лайн консультаций, работающего практически с момента создания сайта, является еще одним способом предложения потребителю медицинских услуг под обозначением «МЕДИ»;

- правообладатель также отмечает, что материалы с сайта ЗАО «МЕДИ» были исследованы в рамках рассмотрения УФАС по Санкт-Петербургу заявления ЗАО «МЕДИ» на действия ООО «А-МЕДИ». Так в решении по данному делу отмечено следующее: «в материалах дела Заявителя представлены прејскуранты на услуги медицинских центров Заявителя «Семейная медицина на Невском», и «Семейная медицина на Комендантском» от 16.05.2011, утвержденные заместителем генерального директора ЗАО «МЕДИ», а также распечатки страниц Интернет-сайта Заявителя <http://www.emedi.ru/>, подтверждающие оказание ЗАО «МЕДИ», услуг, перечисленных в лицензии на осуществление медицинской деятельности»;

- медицинские услуги, связанные с пластической хирургией, оказываются на базе Стационара «МЕДИ», для осуществления которых им получена Лицензия;

- в качестве доказательства надлежащего использования оспариваемого товарного знака «МЕДИ» могут служить распечатки с сайта, а также рекламные материалы, размещенные в средствах массовой информации – печатном издании «ЗЕНИТ LIFE»;

- таким образом, правообладатель отмечает, что товарный знак по свидетельству №326692 надлежащим образом использовался в отношении следующих услуг 44 класса МКТУ «клиники, лечебницы, массаж, помощь акушерская, помощь зубоврачебная, помощь медицинская, физиотерапия, хирургия пластическая».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №326692 в отношении указанных выше услуг 44 класса МКТУ.

Правообладателем к отзыву были представлены следующие материалы:

- копия Свидетельства от 10.11.1992 о внесении в государственный реестр АОЗТ «МЕДИ» [1];

- копии листов Устава ЗАО «МЕДИ» [2];

- распечатки с сайта <http://www.emedi.ru/> [3];

- копия листов уставных документов ООО «Стационар МЕДИ» [4];

- копия Договора №190-07 от 13.11.2007 на изготовление и монтаж фасадной вывески с Приложением [5];
- копия Договора №61-09 от 02.06.2009 на изготовление и монтаж консоли с актом №278 от 30.07.2009 с Приложением [6];
- копия Договора №98-07 от 18.06.2007 на оформление разрешительной документации с Приложением [7];
- копия фотографии вывески и консоли на здании по адресу: Санкт-Петербург, Невский дом 82 [8];
- копия выписки из ЕГРЮЛ ЗАО «МЕДИ» [9];
- распечатки, содержащие сведения об администраторе доменов emedi.ru, меди.рф, medi.spb.ru, medi.msk.ru [9];
- копии: Лицензии №78-01-001449 от 28.05.2010 и Лицензии №78-01-00000950 от 07.06.2007 на осуществление медицинской деятельности ЗАО «МЕДИ» с Приложениями [10];
- копия Лицензии на осуществление медицинской деятельности ООО «Стационар «МЕДИ» с Приложениями [11];
- копии: Договора №015352 01 от 08.08.2008 и Договора №13/26330 от 22.08.2009 на оказание медицинских услуг с Приложениями [12];
- копия Договора №024484 01 от 07.08.2008 на оказание стоматологических услуг [13];
- копия решения по делу № К05-49/11 от 19.05.2011 УФАС по Санкт-Петербургу [14];
- копия решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-45224/2011 от 05.12.2011 [15];
- копия информационного письма ЗАО «МЕДИ» [16];
- копия Договора №1070 от 11.01.2011 на размещение рекламы [17];
- копии страниц печатного издания «ЗЕНИТ LIFE» [18];
- копия информационного письма Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу [19];
- данные Федерального статистического наблюдения [20];

- копии кассовых лент [21];
- копия финансовых документов [22];
- копия расчетной ведомости ЗАО «МЕДИ» за январь 2010 по декабрь 2011 гг. [23];
- копии Прейскурантов ЗАО «МЕДИ» и ООО «Стационар МЕДИ» [24].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления, Палата по патентным спорам считает возможным в части удовлетворить заявление в виду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 22.11.2011 включает вышеуказанные Кодекс и 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 трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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.

Товарный знак по свидетельству №326692 представляет собой словесное обозначение «MEDI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05, 09, 10, 11, 16, 21 классов МКТУ и услуг 41, 44 классов МКТУ.

Исследовав представленные лицом, подавшим заявление, материалы (1), коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

В качестве обоснования заинтересованности лицо, подавшее заявление, отмечает, что осуществляет предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием медицинских услуг, в соответствии с Лицензией на осуществление медицинской деятельности и намерено оказывать услуги, маркированные сходным обозначением «А-Меди», являющимся его фирменным наименованием.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявления, только в отношении следующих услуг 44 класса МКТУ, а именно: «дезинтоксикация токсикоманов, имплантация волос,

клиники, консультации по вопросам фармацевтики, лечебницы, лечение гомеопатическими эссенциями, маникюр, массаж, помощь акушерская, помощь зубоврачебная, помощь медицинская, служба санитарная, уход за больными, физиотерапия, хиропрактика [мануальная терапия], хирургия пластическая».

Доказательств, иллюстрирующих реальное намерение по оказанию услуг 44 класса МКТУ «помощь ветеринарная, салоны красоты, служба банков крови» лицом, подавшим заявление, представлено не было.

Ввиду изложенного выше, правообладателю следует доказать использование товарного знака по свидетельству №326692 для услуг 44 класса МКТУ, в отношении которых коллегией признана заинтересованность.

С учетом даты (22.11.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 22.11.2008 по 21.11.2011 включительно. В рассматриваемый период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №326692 являлось ЗАО «МЕДИ».

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Правообладатель осуществляет деятельность как медицинская клиника, основным направлением которой является оказание медицинских услуг. На сайте компании <http://www.emedi.ru/> [3] приведена информация о комплексе клиник «МЕДИ», расположенных не только по юридическому адресу правообладателя (Клиника стоматологии «МЕДИ на Невском», Клиника эстетической медицины «МЕДИ на Невском», «Клиника семейной медицины», но в других районах Санкт-Петербурга («МЕДИ на Комендантском», «МЕДИ на Васильевском», «МЕДИ на Заневском», «МЕДИ на Каменноостровском», «МЕДИ на Лиговском») и оказывающих потребителям услуги в различных направлениях медицины: стоматологии, эстетической медицины, лазерной коррекции зрения, семейной медицины, диагностических услуг. Право на использование доменом <http://www.emedi.ru/> подтверждается материалами [9].

При этом следует отметить, что сайт (emedi.ru) имеет русскую и английскую (emedi.ru/eng\_medi) версии информации, где в шапке сайта используется обозначение «MEDİ», воспроизводящее оспариваемый товарный знак по свидетельству №326692;

Согласно материалам [17, 18] информация о клиниках «МЕДИ» также размещалась в СМИ «ЗЕНИТ LIFE».

Для осуществления медицинской деятельности по юридическому адресу правообладателя - Невский проспект, 82 правообладателем оформлена наружная реклама: фасадная вывеска, состоящая из элементов «МЕДИ на Невском [www.emedi.ru](http://www.emedi.ru)» и фасадная консоль «КЛИНИКИ МЕДИ Невский, 82», что подтверждается представленными Договорами, Техническими заданиями, Актами о выполнении работ [5,6].

На осуществление медицинской деятельности ЗАО «МЕДИ» получены Лицензии [10], в приложениях к которым указаны перечень выполняемых услуг и адреса мест осуществления деятельности, согласно которым правообладатель может оказывать доврачебную и специализированную медицинскую помощь, амбулаторно-поликлиническую помощь, а также осуществлять свою деятельность как по юридическому адресу – Невский проспект, 82, так и по другим адресам клиник «МЕДИ», указанным выше.

Представленные правообладателем договоры на оказание медицинских услуг [12] и стоматологических услуг [13] и приложенные к ним выписки из медицинских карт, включающие анкеты осмотров пациентов, информированные согласия пациентов на проведение медицинских процедур, план ортодонтического лечения, свидетельствуют об оказании услуг медицинской помощи по акушерству и гинекологии (которые могут включать целый комплекс сопутствующих услуг, в частности массаж, физиотерапия) и зубоврачебной помощи. Исполнение договоров подтверждается материалами [19,21,22].

Правообладателем также представлены прейскуранты цен [24] на оказываемые медицинские услуги клиник ЗАО «МЕДИ».

Коллегией Палаты по патентным спорам также принят во внимание довод правообладателя, относительно того, что согласно положениям статьи 13 Федерального Закона от 21.11.2011 №323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинские организации обязаны соблюдать врачебную тайну, в этой связи правообладатель не может в полной мере отразить и предоставить материалы,



содержащие сведения об оказанных услугах (факт обращения пациента за оказанием медицинской помощи, сведения о лечении, обследовании и иные данные).

Следует отметить, что согласно словарно-справочным источникам информации (<http://www.gramota.ru/slovari/>) клиника – это лечебное учреждение, в котором одновременно с лечением больных проводится студенческая практика и научные исследования, лечебницы – это лечебное учреждение (обычно специализированное).

Таким образом, оценив представленные материалы в совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об использовании товарного знака по свидетельству №326692 в отношении следующих услуг 44 класса МКТУ «клиники, лечебницы, массаж, помощь акушерская, помощь зубоврачебная, помощь медицинская, физиотерапия» самим правообладателем ЗАО «МЕДИ».

Что касается довода заявителя о том, что он наряду с перечисленными услугами оказывает услуги «хирургия пластическая», то коллегией он не может быть признана обоснованным, так как представленные материалы не содержат документов, свидетельствующих о том, что ЗАО «МЕДИ» (правообладатель) и ООО «Стационар «МЕДИ» (который оказывает услуги пластической хирургии) связаны хозяйственными взаимоотношениями.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №326692 для всего перечня услуг 44 класса МКТУ, указанных правообладателем в дополнении к отзыву, за исключением услуги «хирургия пластическая».

Учитывая вышеизложенное коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить заявление от 22.11.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №326692 в отношении услуг 44 класса МКТУ «дезинтоксикация токсикоманов, имплантация волос, консультации по вопросам фармацевтики, лечение гомеопатическими эссенциями, маникюр, служба санитарная, уход за больными, хиропрактика [мануальная терапия], хирургия пластическая».**