



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 12227/12

Москва

5 февраля 2013 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего — заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Слесарева В.Л.;

членов Президиума: Абсалямова А.В., Амосова С.М., Андреевой Т.К., Бациева В.В., Валявиной Е.Ю., Витрянского В.В., Иванниковой Н.П., Козловой О.А., Маковской А.А., Моисеевой Е.М., Першутова А.Г. —

рассмотрел заявление закрытого акционерного общества «Особое конструкторское бюро «РИТМ» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 31.10.2011 по делу № А40-85247/11-27-706, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 07.06.2012 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: <http://www.arbitr.ru/>
(информация о движении дела, справочные материалы и др.).

от заявителя – закрытого акционерного общества «Особое конструкторское бюро «РИТМ» – Васин А.А., Старовойтов Ю.Ю., Фролов Д.М.;

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Лебедева А.А., Сычёв А.Е.;

от общества с ограниченной ответственностью Научно-исследовательская лаборатория медицинской электронной техники «ЛЭТ Медикал» – Карасёв А.А., Солдатенко С.В., Федоряка А.А., Хатькова Е.С.

Заслушав и обсудив доклад судьи Моисеевой Е.М., а также объяснения присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Закрытое акционерное общество «Особое конструкторское бюро «РИТМ» (далее – общество «ОКБ «РИТМ»)) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.06.2011 об удовлетворении возражения общества с ограниченной ответственностью Научно-исследовательская лаборатория медицинской электронной техники «ЛЭТ Медикал» (далее – общество «ЛЭТ Медикал») от 01.12.2010 и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 188815 недействительным в отношении указанных в свидетельстве товаров 10-го класса МКТУ.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено общество «ЛЭТ Медикал».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.10.2011 в удовлетворении заявленного требования отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2012 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 07.06.2012 указанные судебные акты оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре названных судебных актов в порядке надзора общество «ОКБ «РИТМ» просит их отменить, ссылаясь на неправильное применение норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, и удовлетворить заявленное требование.

По мнению заявителя, регистрация обозначения «СКЭНАР» в качестве товарного знака не могла ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку общество «ОКБ «РИТМ» ранее обладало исключительным правом на него на основании свидетельств о регистрации товарных знаков № 86899 и № 188815, использовало его в отношении продукции, относящейся к 10-му классу МКТУ, более 22 лет, в том числе до создания общества «ЛЭТ Медикал». Следовательно, у Роспатента не было оснований для принятия решения о признании предоставления правовой охраны этому товарному знаку недействительным.

В отзывах на заявление Роспатент и общество «ЛЭТ Медикал» просят оставить оспариваемые судебные акты без изменения.

По мнению общества «ЛЭТ Медикал», заявитель не является правопреемником Особого конструкторского бюро «РИТМ» при Таганрогском радиотехническом институте имени В.Д. Калмыкова (далее – ОКБ «РИТМ» при ТРТИ), поэтому не может быть признан правообладателем товарного знака по свидетельству № 86899. Общество «ЛЭТ Медикал» полагает, что Роспатентом и судами сделан обоснованный вывод об известности общества «ЛЭТ Медикал» как производителя аппаратов «СКЭНАР».

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзывах на него и выступлениях присутствующих в заседании

представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела усматривается, что комбинированный товарный знак со словесным элементом «СКЭНАР» (свидетельство № 188815 от 23.05.2000 с датой приоритета от 21.10.1997) в отношении перечисленных в свидетельстве товаров 9-го, 10-го, 16-го и услуг 35-го, 41-го и 42-го классов МКТУ был зарегистрирован на имя товарищества с ограниченной ответственностью Особое конструкторское бюро «РИТМ» (правопреемника общества «ОКБ «РИТМ»; далее – ТОО ОКБ «РИТМ»). В 2001 году в данное свидетельство внесены изменения в связи с изменением наименования правообладателя товарного знака на общество «ОКБ «РИТМ».

Решением Роспатента от 22.06.2011 удовлетворено возражение общества «ЛЭТ Медикал» против предоставления правовой охраны названному товарному знаку и его регистрация признана недействительной в отношении всех указанных в свидетельстве товаров 10-го класса МКТУ со ссылкой на пункт 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках), действовавшего в момент регистрации знака, поскольку не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Роспатент, учитывая требования пункта 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, признал, что спорное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, поскольку порождает в сознании потребителя представление о правообладателе как об известном изготовителе товара, маркируемого этим обозначением, что не соответствует действительности.

При этом Роспатент также сослался на публикации в периодическом печатном издании, согласно которым автором и разработчиком медицинского прибора под названием «СКЭНАР» является не правообладатель товарного знака, а Карасёв А.А., работающий в обществе «ЛЭТ Медикал» в должности генерального директора, и именно это общество, имеющее все необходимые разрешения, известно как производитель указанных аппаратов.

Общество «ОКБ «РИТМ», не согласившись с решением Роспатента от 22.06.2011, обратилось в арбитражный суд с настоящим требованием.

Суды признали доказанным 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, в связи с чем пришли к выводу, что оспариваемое обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

Суды отвергли доводы общества «ОКБ «РИТМ» о том, что оно как правопреемник являлось владельцем тождественного товарного знака, зарегистрированного в 1989 году по свидетельству № 86899 с датой приоритета от 10.04.1989, а также о том, что медицинский прибор производился по его заказу и реализовывался самим правообладателем под его товарным знаком «СКЭНАР».

Вместе с тем судами не учтены следующие обстоятельства.

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».

Задолго до истечения срока действия регистрации указанных товарных знаков ТОО ОКБ «РИТМ», считая себя правопреемником в отношении исключительных прав на названные товарные знаки, подало заявку от 21.10.1997 на регистрацию товарного знака, тождественного знаку по свидетельству № 86899, в том числе в отношении товаров 10-го класса МКТУ.

На эту дату общество «ЛЭТ Медикал» являлось правообладателем словесного товарного знака «СКЭНАР» (свидетельство № 161389 с датой приоритета от 28.10.1996), зарегистрированного в отношении услуг 41-го и 42-го классов МКТУ. Правами на это обозначение в отношении товаров, в том числе 10-го класса МКТУ, названное общество не обладало.

Спорный товарный знак был зарегистрирован Роспатентом 23.05.2000 с датой приоритета от 21.10.1997, тогда как правовая охрана товарных знаков по свидетельствам № 86899, 86900 была прекращена 11.04.1999 (в связи с истечением срока действия регистрации).

Между тем при рассмотрении возражения общества «ЛЭТ Медикал» против предоставления правовой охраны товарному знаку общества «ОКБ «РИТМ» Роспатент установил, что само по себе спорное словесное обозначение «СКЭНАР» не указывает на какие-либо характеристики товара и его изготовителя. При этом не была дана оценка фактам производства таких аппаратов другими производителями, в том числе до регистрации общества «ЛЭТ Медикал» как юридического лица.

Суды не признали факт правопреемства общества «ОКБ «РИТМ» в отношении товарных знаков, зарегистрированных в 1989 году, но при этом не опровергли довод заявителя, подтвержденный представленными доказательствами, о том, что общество «ЛЭТ Медикал» как производитель медицинских аппаратов маркировало свою продукцию, относящуюся к 10-му классу МКТУ, чужим товарным знаком без лицензионных соглашений на его использование, и что приборы разных

изготовителей стали известны именно под товарным знаком «СКЭНАР», а не как товары, изготовленные только обществом «ЛЭТ Медикал».

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 электростимуляторам, созданным в 1981 – 1989 годах в связи с выполнением служебного задания, в которых Карасёв А.А. (позже ставший генеральным директором общества «ЛЭТ Медикал») указан как соавтор, а не как единственный автор (разработчик) прибора. Суду были представлены также 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, которые свидетельствуют о широком использовании и введении в оборот именно обществом «ОКБ «РИТМ» – как правообладателем спорного товарного знака – названного обозначения в отношении медицинских аппаратов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

С учетом изложенного у Роспатента не было оснований, предусмотренных статьей 6 Закона о товарных знаках, для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 188815 недействительным, тем более в отношении всех товаров 10-го класса МКТУ, указанных в свидетельстве, поскольку предметом исследования был лишь один товар, входящий в большой перечень.

Таким образом, судами необоснованно принято решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм материального права согласно пункту 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 31.10.2011 по делу № А40-85247/11-27-706, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2012 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 07.06.2012 по тому же делу отменить.

Требование закрытого акционерного общества «Особое конструкторское бюро «РИТМ» удовлетворить.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.06.2011 об удовлетворении возражения общества с ограниченной ответственностью Научно-исследовательская лаборатория медицинской электронной техники «ЛЭТ Медикал» от 01.12.2010 и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 188815 недействительным в отношении указанных в свидетельстве товаров 10-го класса МКТУ признать недействительным.

Председательствующий

В.Л. Слесарев