

Палата по патентным спорам 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, (далее – Правила) рассмотрела заявление от 22.11.2006, поданное от имени компании «Cytex Technologe Corp.», США, (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «MACS» по международной регистрации №619693 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Словесный знак «MACS» по международной регистрации №619693 с конвенционным приоритетом от 21.12.1993 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 21.04.1994 на имя «STEFAN MILTENYI» (Германия) в отношении товаров 1, 5 и 9 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. В настоящее время владельцем знака является компания «Miltenyi Biotec GmbH», Германия, (далее – правообладатель)

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.11.2006 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №619693 по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, в отношении всех товаров 1, 5 и 9 классов МКТУ.

Правообладатель знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении от 22.11.2006, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.03.2007, представил отзыв, в котором изложил следующее:

— товар, маркированные знаком «MACS» - это сепараторы, реагенты для научных исследований в области клеточной и молекулярной биологии, используемые в научных исследованиях и медицине;

— продукция компании под знаком «MACS» присутствует на российском рынке с 2003г., официальными дистрибьюторами компании в России являются компания «Дальрус» и ЗАО НПФ «ПОКАРД»;

— приборы и приспособления «MACS» для медицинских целей сертифицированы;

— продукты серии «MACS» популярны среди медицинских учреждений России и регулярно ввозятся на территорию Российской Федерации;

— все товары маркированы знаком «MACS», а различные добавления перед ним помогают потребителю идентифицировать тот или иной вид сепараторов и реагентов «MACS».

К отзыву приложены следующие документы, доказывающие, по мнению правообладателя, использование знака «MACS» по международной регистрации №619693 на территории Российской Федерации:

- Каталог компании «Miltenyi Biotec GmbH» за 2003-2004гг. с переводом на 21л. [1];

- Копия счета №40301669 от 20.02.2003г. (+ банковское зачисление) с переводом на 10л.; копия счета №40404352 от 22.04.2004г. с переводом на бл.; копия счета №40511643 от 17.10.2005г. (+банковское зачисление) с переводом на 10 л. [2];

- Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФС №2006/946; регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФС №2006/947 с приложениями на бл. [3];

- Сертификат соответствия №РОСС DE.ИМ02. В14131 с приложениями на бл. [4];

- Рекламные листки ЗАО НПФ «ПОКАРД» на 4л.[5];

- Копия счета №40602988 от 13.03.2006 с переводом на бл.; копия счета №40606554 от 06.06.2006 с переводом на 8л.; копия счета №40608444 от 18.07.2006 с переводом на 8л.; копия счета №40613713 от 09.11.2006 с переводом на бл. [6];

- Грузовая таможенная декларация 10005020/10.02.06 на 3л.; грузовая таможенная декларация 10005020/20.03.06 на 2л.; грузовая таможенная декларация 10005020/13.06.06 на 2л.; грузовая таможенная декларация 10005020/06.09.06 на 3л.; грузовая таможенная декларация 0005020/06.05.06 на 2л.; грузовая таможенная декларация 10005020/04.10.06 на 5л.; грузовая таможенная декларация 10005020/05.07.06 на 1л.; грузовая таможенная декларация 10005020/31.07.06 на 2л.; грузовая таможенная декларация 10005020/31.07.06 на 2л.; [7].

На основании представленных материалов правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №619693.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения заявления от 22.11.2006 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №619693 в связи с его неиспользованием.

С учетом даты международной регистрации (21.04.1994) правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и 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 владельцем товарного знака 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона, действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению

любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Положением пункта (2) статьи 5С Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.18883 установлено, что применение товарного знака его правообладателем «в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку».

Знак по международной регистрации №619693 представляет собой словесное обозначение «MACS», выполненное стандартным шрифтом заглавным буквами латинского алфавита.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих дате поступления заявления 23.11.2006, т.е. с 23.11.2001 по 22.11.2006 включительно.

Поскольку не были зарегистрированы лицензионные договоры на использование рассматриваемого знака, следовательно, для сохранения в силе правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №619693 достаточно представить доказательства его использования правообладателем, то есть компанией «Miltenyi Biotec GmbH» (Германия).

Знак «MACS» фактически используется на товарах - приборах для магнитной селекции клеток и сопутствующих товарах, о чем свидетельствуют представленные каталог [1] и рекламные листы [5]. Однако из представленных материалов видно, что знак используется не в таком виде, в каком он был зарегистрирован, а с некоторыми изменениями, в частности вместе с другими формантами, а именно, MiniMACS, OctoMACS, MidiMACS, QuadroMACS, VarioMACS, SuperMACS, CliniMACS.

Вместе с тем, нормы, установленные пунктом С(2) статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, допускают возможность использования знака в иной форме. Палата по патентным спорам считает, что при фактическом использовании обозначение «MACS» выделяется посредством использования более крупных букв при его написании во всех представленных документах [1] – [7], поскольку именно так называется серия приборов (сепараторов) и их комплектующих, а также химических реагентов и препаратов, необходимых для исследований с помощью указанных сепараторов, в то время как форманты, предназначенные для идентификации того или иного вида сепараторов и реагентов «MACS», выполнены более мелким шрифтом, отделены графически ([1] [2]), в силу чего товары правообладателя индивидуализируются главным образом при помощи обозначения «MACS». Таким образом, следует признать доказанным факт использования знака «MACS» на товарах.

Доказательством того, что товар находился в гражданском обороте на территории Российской Федерации являются финансовые документы [2] за 2003 и 2005гг., а именно, инвойсы (счет-фактуры), которые удостоверяют фактическую продажу и стоимость поставляемых приборов и реагентов, маркированных знаком «MACS», его официальному дистрибьютору - компании «Дельрус» [1], и банковские листы, подтверждающие оплату этих инвойсов. К инвойсам, представленным в приложении [6], нет платежных документов, которые удостоверяли бы их свершенность, в силу чего они не могут служить подтверждением надлежащего использования знака.

Правообладателем представлены разрешительные документы, свидетельствующие о соответствии изделий медицинского назначения (сепараторов клеток и наборов к ним), маркированных знаками «CliniMACS Plus» и «CliniMACS», стандартам, установленным в Российской Федерации, что свидетельствует о намерениях правообладателя поставлять свои изделия на российский рынок.

Легальное присутствие товара, маркированного знаком «MACS», на территории Российской Федерации подтверждается грузовыми таможенными декларациями [7]. Указанные документы подтверждают, что товар – приборы,

части к ним, а также магнитные микрогранулы и т.д., маркированные знаками «CliniMACS» и «MiniMACS», произведенные МИЛТЕНИ БИОТЕК ГМБХ, введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Учитывая вышеприведенные факты, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что представленные правообладателем документы подтверждают факт использования им знака «MACS» на территории Российской Федерации в отношении товаров 1, 5, 9 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для признания обоснованным заявления о непрерывном неиспользовании на территории Российской Федерации знака «MACS» по международной регистрации №619693 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

Учитывая изложенное выше, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении заявления от 22.11.2006 и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №619693 знака «MACS».**