



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

12 августа 2016 года

Дело № СИП-206/2016

Резолютивная часть решения объявлена 9 августа 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 12 августа 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Силаева Р.В., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мельниковой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление компании Baxter International Inc. / Бакстер Интернешнл Инк. (1209 Orange Street in the City of Wilmington, Country of New Castle, State of Delaware, USA), компании Gambro Lundia AB / Гамбро Лундиа АБ (Magistratsvagen 16, SE-226 43 LUND, Sweden), компании Gambro Dasco S.p.A. / Гамбро Даско С.п.А. (Via Modenese 66 – 41036 – Medolla, Italy), компании Gambro Industries SAS / Гамбро Индустри САС (7 Avenue Lionel Terray, 69330, Meyzieu, France)

к обществу с ограниченной ответственностью «Прима Сервис» (ул. Кульнева, д. 3, стр. 1, Москва, 121170, ОГРН 1047796070706),

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, – Федеральной службы

по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200),

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «INNOVA» по свидетельству Российской Федерации № 346508 в отношении товаров 10-го и услуг 44-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) вследствие его неиспользования,

при участии в судебном заседании представителей:

от истцов:

компании Baxter International Inc. / Бакстер Интернешнл Инк. – Фотяхетдинова М.Б. и Яшина О.С. (по доверенности от 23.03.2016),

компании Gambro Lundia AB / Гамбро Лундиа АБ – Фотяхетдинова М.Б. и Яшина О.С. (по доверенности от 25.02.2016),

компании Gambro Dasco S.p.A. / Гамбро Даско С.п.А. – Фотяхетдинова М.Б. и Яшина О.С. (по доверенности от 04.03.2016),

компании Gambro Industries SAS / Гамбро Индустри САС – Фотяхетдинова М.Б. и Яшина О.С. (по доверенности от 24.03.2016);

от ответчика – Ангелова И.Б., Джапаридзе Р.М. и Лебедев И.В. (по доверенности от 01.04.2016);

от третьего лица – извещено надлежащим образом, явку представителей не обеспечило,

УСТАНОВИЛ:

компания Baxter International Inc. / Бакстер Интернешнл Инк. (далее – компания Бакстер Интернешнл Инк.), компания Gambro Lundia AB / Гамбро Лундиа АБ (далее – компания Гамбро Лундиа АБ), компания Gambro Dasco S.p.A. / Гамбро Даско С.п.А. (далее – компания Гамбро Даско С.п.А.), компания Gambro Industries SAS / Гамбро Индустри САС (далее – компания Гамбро Индустри САС) обратились в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Прима Сервис» (далее – общество

«Прима Сервис», ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «INNOVA» по свидетельству Российской Федерации № 346508 в отношении товаров 10-го и услуг 44-го классов МКТУ вследствие его неиспользования.

Определением суда от 15.04.2016 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, была привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование предъявленных требований истцы в исковом заявлении и дополнении к нему ссылаются на неиспользование ответчиком спорного товарного знака в течение последних трех лет и на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

По мнению истцов, их заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака подтверждается следующими обстоятельствами: компания Бакстер Интернешнл Инк. является головной компанией транснациональной корпорации, осуществляющей деятельность по разработке и производству препаратов для спасения и поддержания жизни пациентов, включая пациентов с гемофилией, заболеваниями иммунной системы и терминальной стадией почечной недостаточности; компания Гамбро Лундиа АБ, компания Гамбро Даско С.п.А. и компания Гамбро Индустри САС входят в названную корпорацию и подчиняются компании Бакстер Интернешнл Инк. через цепочку вышестоящих компаний, при этом каждая компания в этой цепочке является дочерней по отношению к вышестоящей компании, а вышестоящая компания полностью владеет нижестоящей компанией и контролирует ее; компания Гамбро Лундиа АБ является производителем аппаратов «искусственная почка» (гемодиализаторов), фистульных игл (используются для гемодиализа с применением аппарата «искусственная почка»), аппарата экстракорпоральной коррекции

гомеостаза, расходных материалов, используемых с аппаратами гемодиализа; компания Гамбро Даско С.п.А. является производителем гемодиализных растворов (используется для гемодиализа с применением аппарата «искусственная почка»), аппаратов для гемодиализа и гемофильтрации, расходных материалов, используемых с аппаратами гемодиализа; компания Гамбро Индустри САС является производителем магистралей к аппарату «искусственная почка» и фильтров для диализа (используется для гемодиализа с применением аппарата «искусственная почка»), расходных материалов, используемых с аппаратами гемодиализа.

Также истцы указывают на подачу 12.02.2016 компанией Гамбро Лундиа АБ в Роспатент заявки № 2016704050 на регистрацию обозначения «INNOVA» в качестве товарного знака в отношении товаров 5-го и 10-го классов МКТУ.

Ссылаясь на неиспользование спорного товарного знака ответчиком, истцы отмечают, что основным видом деятельности ответчика является «оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями», то есть оказание услуг, в отношении которых спорный товарный знак зарегистрирован; ответчик не ведет деятельность по производству товаров 10-го класса МКТУ; имеющиеся у ответчика лицензии выданы на оптовую торговлю, хранение, перевозку лекарственных средств и на техническое обслуживание медицинской техники.

Кроме того, по мнению истцов, действия ответчика, связанные с приобретением и использованием исключительного права на спорный товарный знак являются недобросовестными, поскольку их целью является не индивидуализация производимых обществом «Прима Сервис» товаров и оказываемых услуг, а контроль над сбытом в России производимой истцами медицинской техники.

Ответчик искивые требования не признал, представил письменный отзыв на исковое заявление. В обоснование своих возражений указывает на то, что истец заинтересованным лицом не является, поскольку доказательства осуществления истцами деятельности в области разработки и производства медицинских препаратов, приборов и расходных материалов не представлены, а подача заявки № 2016704050 не является подтверждением заинтересованности в предъявлении настоящего иска.

По утверждению ответчика, использование спорного товарного знака осуществляется под контролем правообладателя путем ввоза ООО «ГамброМедикал» по поручению общества «Прима Сервис» на территорию Российской Федерации продукции (аппараты гемодиализа), маркированной обозначением «INNOVA», которая впоследствии реализовывалась, передавалась в аренду, лизинг и безвозмездное пользование различным российским юридическим лицам.

В письменных пояснениях на отзыв ответчика истцы ссылаются на отсутствие надлежащих доказательств использования спорного товарного знака по следующим основаниям: представленные ответчиком документы касаются аппаратов для гемодиализа, в то время как в отношении указанного товара товарный знак не зарегистрирован; договор от 14.01.2013 № 14/01/13-PS/GM не свидетельствует об осуществлении контроля со стороны правообладателя за использованием товарного знака, так как в нем не выражена воля правообладателя в отношении товарного знака, не представлены доказательства фактического контроля, он является договором неопределенной правовой природы, не имеется доказательств его исполнения, указанный договор является мнимой сделкой, совершенной лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия; представленные декларации на товары не подтверждают факт доведения товаров до потребителей на территории Российской Федерации; в отношении договоров от 17.10.2013 № 13/10/17-Or, от 10.06.2013

№ 13/06/10-Р, от 10.06.2013 № 13/06/10-Р и от 10.04.2013 № 13/04/10-Вир не представлены надлежащие документы, свидетельствующие об их исполнении.

Также истцы считают, что поскольку ответчик не имел отношения к производству ввозимых по его заказу товаров (аппаратов для гемодиализа), использование товарного знака не может быть признано надлежащим.

Ответчик в письменных пояснениях в отношении дополнения к исковому заявлению ссылается на наличие аффилированности между ним и ООО «ГамброМедикал» на момент заключения и исполнения представленных в материалы дела договоров в силу частичного совпадения состава учредителей указанных юридических лиц, полагая, что данное обстоятельство в том числе свидетельствует об использовании спорного товарного знака под контролем правообладателя.

При этом ответчик считает, что представленными им доказательствами подтверждается факт использования спорного товарного знака в отношении товаров 10-го класса МКТУ «аппаратура реанимационная; приборы медицинские» и услуги 44-го класса МКТУ «помощь медицинская».

В письменных пояснениях в отношении документов, подтверждающих использование спорного товарного знака, ответчик указывает на то, что в соответствии со словарными источниками «аппарат» и «прибор» являются синонимами, что также усматривается и из Руководства оператора на аппарат для гемодиализа INNOVA, в котором этот аппарат также именуется прибором. Общество «Прима Сервис» отмечает, что согласно инструкции по эксплуатации аппарат для гемодиализа INNOVA может быть использован и в реанимации.

В подтверждение вышеприведенных утверждений ответчик также ссылается на письмо главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Вместе с тем в судебном заседании 09.08.2016 при рассмотрении вопроса о приобщении указанного письма к материалам дела представители ответчика, учитывая возражения представителя истцов, невозможность представить оригинал письма, заявили о том, что не настаивают на его приобщении к материалам дела, в связи с чем данное доказательство возвращено судом представителям ответчика.

В письменных пояснениях, представленных в судебное заседание 09.08.2016, истцы утверждают, что аппараты для гемодиализа не могут быть отнесены ни к аппаратуре реанимационной, ни к приборам медицинским, а также ссылаются на отсутствие отношений аффилированности между ответчиком и ООО «ГамброМедикал».

Роспатент представил отзыв на исковое заявление, в котором по существу предъявленных требований пояснения не дает, просит рассмотреть дело в отсутствие своего представителя. К отзыву Роспатента приложена справка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации об актуальном состоянии государственной регистрации спорного товарного знака.

Явившиеся в судебное заседание представители истцов иски требования поддержали.

Представители ответчика просили в удовлетворении исковых требований отказать.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными Роспатентом сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, ответчик является правообладателем словесного товарного знака «INNOVA»

по свидетельству Российской Федерации № 346508 (приоритет товарного знака – 03.11.2015, дата истечения срока действия регистрации – 03.11.2025) в отношении товаров 10-го класса МКТУ «аппаратура реанимационная; диализаторы; катетеры; кресла медицинские; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; приборы медицинские» и услуг 44-го класса МКТУ «помощь медицинская; служба банков крови; уход за больными».

Предъявляя в суд исковые требования, истцы ссылаются на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика и на неиспользование ответчиком этого товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до обращения с настоящим иском.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении и дополнениях к нему, отзыве на исковое заявление, письменных пояснениях истцов и ответчика, заслушав мнение представителей сторон, оценив представленные доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 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 арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей указанной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого 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 названного 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 меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 той же статьи).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ 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 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; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия «лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака».

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765 по делу № СИП-530/2014.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 № 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или

однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В обоснование своей заинтересованности истцы указывают, что в составе транснациональной корпорации, головной компанией в котором является компания Бакстер Интернешнл Инк., осуществляют деятельность в области разработки и производства препаратов для спасения и поддержания жизни пациентов, включая пациентов с гемофилией, заболеваниями иммунной системы и терминальной стадией почечной недостаточности, в частности аппаратов «искусственная почка», фистульных игл, гемодиализных растворов, фильтров для диализа, иных расходных материалов, используемых с аппаратами гемодиализа, производимыми истцами.

В подтверждение наличия между истцами корпоративных отношений ими представлены следующие доказательства: учредительные документы; свидетельства корпоративного секретаря компании Бакстер Интернешнл Инк. от 11.04.2016 о том, что компания Гамбро Лундиа АБ, компания Гамбро Даско С.п.А. и компания Гамбро Индустри САС являются дочерними по отношению к компании Бакстер Интернешнл Инк.; годовой финансовый отчет компании Гамбро Актиеболаг за 2014 год.

В качестве доказательств осуществления деятельности в области разработки и производства соответствующих товаров истцами представлены многочисленные изображения медицинских препаратов,

приборов и расходных материалов, используемых при гемодиализе, нотариальные копии с переводами их упаковок, стикеров, инструкций; распечатки с сайтов в сети Интернет о производимой истцами продукции.

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Оценив представленные истцом доказательства в соответствии с вышеназванными правилами, суд приходит к выводу о том, что истцами, входящими в группу лиц, осуществляется скоординированная деятельность в области производства медицинских приборов, препаратов и расходных материалов, используемых при гемодиализе (метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности), и их реализации в различных странах мира, в том числе аппарата для гемодиализа INNOVA (производитель – компания Гамбро Даско С.п.А., регистрационное свидетельство от 12.09.2015 ФС № 2005/1304, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития).

При этом факты вхождения истцов в одну группу лиц, а также осуществления ими вышеназванной деятельности ответчиком не оспариваются.

Кроме того, истцы осуществили необходимые подготовительные действия для использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком ответчика, в частности 12.02.2016 компанией Гамбро Лундиа АБ была подана заявка № 2016704050 на регистрацию

обозначения «INNOVA» в качестве товарного знака в отношении товаров 5-го класса МКТУ «концентраты в твердой и жидкой форме для приготовления растворов для диализа и других жидкостей, предназначенных для экстракорпоральной обработки крови; растворы для диализа и аналогичные жидкости для экстракорпоральной обработки крови; растворы для гемодиализа, гемофильтрации и гемодиафильтрации» и товаров 10-го класса МКТУ «приборы и инструменты медицинские, а именно приборы для гемодиализа, приборы для гемофильтрации; приборы для гемодиафильтрации для лечения почечной недостаточности; приборы медицинские, а именно установки для диализа для экстракорпоральной обработки крови; аппараты искусственного кровообращения, а именно, одноразовые наборы для диализа и для лечения почечной недостаточности, медицинские магистрали для экстракорпорального обращения компонентов крови, приборы для защиты медицинского оборудования от заражения капельно-жидким отравляющим веществом». При этом наличие правовой охраны спорного товарного знака может препятствовать регистрации товарного знака по заявке № 2016704050.

С учетом изложенных обстоятельств суд считает истцов заинтересованными в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика в отношении всех товаров 10-го класса МКТУ и услуг 44-го класса МКТУ, для индивидуализации которых этот товарный знак зарегистрирован.

Признавая товары, производимые и реализуемые истцами, однородными товарам 10-го и услугам 44-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, коллегия судей исходит из следующего.

В соответствии со статьей 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация

не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Аналогичные подходы изложены в пункте 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (далее – Методические рекомендации).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1–3.1.2 Методических рекомендаций).

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций).

С учетом изложенного однородность вышеназванных товаров вытекает из того, что они имеют общую родовую принадлежность (медицинские изделия), область применения и цель применения (применяются в медицинских целях, преимущественно для лечения почечной недостаточности), сходное функциональное назначение (для лечения и спасения человека, поддержания его здоровья), общий круг потребителей. С учетом изложенных обстоятельств, а также тождества сравниваемых обозначений, существует возможность того, что указанные товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признавая истцов заинтересованными в отношении услуг 44-го класса МКТУ «помощь медицинская; служба банков крови; уход за больными», суд принимает во внимание то обстоятельство, что в целом услуги существуют не сами по себе, а предназначены для определенного вида деятельности.

В пункте 3.5 Методических рекомендаций отмечено, что однородными между собой могут быть признаны товары и услуги: например, «программы для компьютеров» (9 класс МКТУ) и «составление программ для компьютеров» (42 класс МКТУ); «одежда» (25 класс МКТУ) и «пошив одежды» (40 класс МКТУ); «очки (оптика)» (9 класс МКТУ) и

«услуги оптиков» (44 класс МКТУ); «издания печатные», «продукция печатная» (16 класс МКТУ) и «полиграфия», «печать офсетная» (40 класс МКТУ), «издание книг» (41 класс МКТУ).

В рассматриваемом случае услуги 44-го класса МКТУ, в отношении которых заявлены требования, являются однородными товарам, производимым истцами, поскольку могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Судом по интеллектуальным правам отклоняется довод ответчика об отсутствии заинтересованности истцов в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака ввиду отсутствия доказательств использования обозначения «INNOVA» в хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации. Такими доказательствами являются: регистрационное удостоверение от 12.09.2015 ФС № 2005/1304 на аппарат для гемодиализа INNOVA (производитель – компания Гамбро Даско С.п.А.), выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития; регистрационное удостоверение от 25.02.2013 № РЗН 2013/199 на картриджи для аппарата для гемодиализа INNOVA (производитель – компания Гамбро Даско С.п.А.), выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения; дистрибьюторский договор от 16.11.2015 № 002-НД-2015, заключенный между компанией Гамбро Лундиа АБ и ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»; декларации на товары (отправитель – компания Гамбро Лундиа АБ, декларант и получатель – ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»).

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Статьей 5С(1) Конвенции об охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше 15.04.1994) предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 № 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

Заявленные по настоящему судебному делу требования мотивированы тем, что спорный товарный знак в отношении товаров 10-го и услуг 44-го классов МКТУ не используется ответчиком в течение последних трех лет, в связи с чем правовая охрана товарного знака подлежит досрочному прекращению.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (13.04.2016), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 13.04.2013 по 12.04.2016 включительно.

В подтверждение факта использования спорного товарного знака ответчик представил следующие доказательства: договор от 14.01.2013 № 14/01/13-PS/GM, заключенный между ответчиком и ООО «ГамброМедикал», в соответствии с пунктом 1 которого ответчик (правообладатель) поручает ООО «ГамброМедикал» осуществлять ввоз и реализацию товаров, маркированных товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 346508; декларации на товары от 01.07.2013 № 10130170/01713/0008262, от 10.06.2013 № 10130170/100613/0007113, подтверждающие факты ввоза ООО «ГамброМедикал» в Российскую Федерацию товаров медицинского назначения, в том числе аппаратов для гемодиализа INNOVA; договор (поставки) от 10.06.2013 № 13/06/10-Р, заключенный между ООО «ГамброМедикал» и ООО «Клиника современной медицины HD», с приложением № 1 (спецификация), расходная накладная от 05.07.2013 № 577, платежные поручения от 29.12.2014 № 943, от 26.01.2015 № 383 к нему; договор (поставки) от 10.04.2013 № 13/04/10-Виг, заключенный между ООО «ГамброМедикал» и ООО «Медицинский лизинг», с приложением № 1 (спецификация), расходная накладная от 13.06.2013 № 476, платежные поручения от 30.01.2014 № 14, от 24.04.2014 № 61 к нему; договор (аренды оборудования) от 17.10.2013 № 13/10/17-Ог, заключенный между ООО «ГамброМедикал» и ООО «Диалам», с приложением № 1 (спецификация), акт приема-передачи от 06.12.2013, платежное поручение от 28.05.2014 № 556 к нему; договор лизинга от 10.06.2013 № 13/06/10(Ю)Р, заключенный между ООО «ГамброМедикал» и ООО «Клиника современной медицины HD», с приложением № 1

(спецификация), акт приема-передачи от 05.07.2013, платежные поручения от 05.05.2014 № 510, от 30.12.2013 № 699.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все представленные ответчиком в материалы дела доказательства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о доказанности фактов ввоза ООО «ГамброМедикал» в Российскую Федерацию аппаратов для гемодиализа, маркированных обозначением «INNOVA», и их последующего введения в гражданский оборот путем продажи, передачи в аренду либо лизинг в трехлетний период, предшествующий обращению с настоящим иском.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ и пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака считается его использование на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот. Из представленных документов, подтверждающих ввоз товара на территорию Российской Федерации (декларации на товары), либо связанных с введением этого товара в гражданский оборот (расходные накладные, акты приема-передачи), усматривается факт размещения товарного знака «INNOVA» на указанных документах применительно к товару «аппарат для гемодиализа».

При этом коллегия судей приходит к выводу о том, что использование спорного товарного знака другим лицом (ООО «ГамброМедикал») осуществлялось под контролем правообладателя, в связи с чем такое использование на основании положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ является надлежащим.

Доводы истцов о том, что представленными ответчиком доказательствами не подтверждаются использование товарного знака под контролем правообладателя, а также факты введения товаров (аппаратов для гемодиализа INNOVA) в гражданский оборот ввиду правовых

дефектов договоров не могут быть признаны обоснованными в силу следующего.

При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли.

Из анализа содержания договора от 14.01.2013 № 14/01/13-PS/GM, заключенного между ответчиком и ООО «ГамброМедикал», следует, что указание на осуществление ООО «ГамброМедикал» действий по ввозу и реализации товаров, маркированных товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 346508, под контролем правообладателя (ответчика) непосредственно содержится в пункте 2 этого договора; общество «Прима Сервис» определяет территорию для реализации товаров, продавцов и конечных потребителей товара, цены реализации товаров (пункты 3, 5–7 названного договора); ООО «ГамброМедикал» по требованию ответчика представляет отчеты о продажах товаров и другую запрашиваемую информацию о реализации товаров (пункт 8 указанного договора).

Приведенные положения свидетельствует о том, что воля правообладателя на использование спорного товарного знака другим лицом выражена с должной степенью определенности, что является достаточным основанием для признания судом использования товарного знака под контролем правообладателя. Отсутствие доказательств исполнения этого договора в части оплаты услуг правового значения в рассматриваемом случае не имеет.

При этом коллегия судей отмечает, что перечень определенных договором от 14.01.2013 № 14/01/13-PS/GM продавцов и конечных потребителей (покупателей) корреспондирует представленным ответчиком

декларациям на товары и договорам поставки, аренды и лизинга, что само по себе свидетельствует об исполнении сторонами вышеназванного договора.

Кроме того, следует учитывать, что наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц предоставляет возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом.

Согласно имеющейся в материалах дела выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) на ООО «ГамброМедикал» по состоянию на 29.07.2013 участником этого общества является Таронишвили Э.Ю. (размер доли 30%). Тоже лицо является участником общества «Прима Сервис» в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ с 17.12.2009 (размер доли 70%).

В силу статьи 4 Закона Российской Федерации от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность; аффилированными лицами юридического лица являются: лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо; лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

Отмечаемые истцами дефекты договоров поставки, аренды и лизинга при наличии в материалах дела документов, подтверждающих непосредственное введение товаров (аппаратов для гемодиализа INNOVA) в гражданский оборот (передачу их от продавца покупателям), а именно, расходных накладных, актов приема-передачи, не являются обстоятельствами, опровергающими факты введения указанных товаров в гражданский оборот.

При этом истцы о фальсификации представленных ответчиком доказательств в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не заявляли.

Также не может быть признана обоснованной ссылка истцов на то, что использование товарного знака может быть установлено только в случае доказанности фактов производства товаров, маркированных этим товарным знаком, самим правообладателем, его лицензиатом либо иным лицом под его контролем либо по его заказу.

Данный подход истцов основан на неправильном толковании нормы подпункта 3 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, согласно которой размещение товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, само по себе является использованием соответствующего обозначения, вне зависимости от того, кто нанес обозначение на товар либо его упаковку.

Кроме того, согласно разъяснению, содержащемуся в пункте 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», использованием товарного знака является не только его размещение непосредственно на товаре, на этикетках, упаковке, документации, но и в том числе введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот

на территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию Российской Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Аналогичная правовая позиция выражена президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 26.02.2014 по делу № СИП-88/2013, ее правильность подтверждена в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2014 № ВАС-7472/14 по тому же делу.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам признает, что спорный товарный знак использовался под контролем правообладателя путем ввоза на территорию Российской Федерации товаров, маркированных этим товарным знаком, последующего их введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также на документации, сопровождающей ввоз и реализацию названных товаров.

При этом коллегия судей пришла к выводу о том, что спорный товарный знак использовался ответчиком только для индивидуализации товаров «приборы медицинские», поскольку аппарат для гемодиализа может быть отнесен к приборам медицинским в силу следующего.

Так, из анализа различных словарно-информационных источников следует, что слова «аппарат» и «прибор» преимущественно имеют одно и то же лексическое значение. В частности, это подтверждается толкованиями, данными в Толковом словаре В. Даля: аппарат – прибор, снаряд, орудие, устройство (<http://www.slovopedia.com/1/192/723678.html>); Толковом словаре Д.Н. Ушакова: аппарат – прибор, приспособление для какой-либо работы (<http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov970278>); Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский язык, 2000: аппарат – прибор, приспособление, техническое устройство; С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка, М.: ООО «А ТЕМП», 2006: аппарат – прибор, приспособление, техническое

устройство; Большой энциклопедический словарь, М.: Советская энциклопедия, 1993: аппарат – прибор, приспособление, техническое устройство; Толковом словаре Д.Н. Ушакова: прибор – аппарат, приспособление для производства какой-нибудь работы (<http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov970278>); Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский язык, 2000: прибор – устройство, аппарат, предназначенный для управления машинами, установками, для регулирования технологических процессов, вычислений и т.п.

Судом по интеллектуальным правам не принимается ссылка истцов на содержащееся в статье 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон об охране здоровья) определение понятия «медицинские изделия», относящее к медицинским изделиям аппараты и приборы, поскольку ни данное определение, ни названный закон в целом не содержат указания на признаки, по которым можно было бы разграничить понятия «аппарат» и «прибор». Практика же применения этих терминов свидетельствует о том, что одни и те же устройства могут называться как аппаратами, так и приборами, то есть в силу их сходного лексического смысла и отсутствия нормативного разграничения этих понятий они могут употребляться как синонимы. Особенно это свойственно для сложных технических устройств, состоящих из многочисленных приспособлений, обеспечивающих решение различных задач.

Изложенное подтверждается тем, что в Руководстве пользователя на аппарат для гемодиализа INNOVA (оригинал исследовался в судебном заседании), составленном производителем, этот же аппарат именуется прибором. Заявка № 2016704050, поданная в Роспатент компанией Гамбро Лундиа АБ, содержит указание на такие товары 10-го класса МКТУ как «приборы и инструменты медицинские, а именно приборы для гемодиализа, приборы для гемофильтрации; приборы для

гемодиализации для лечения почечной недостаточности; приборы медицинские, а именно установки для диализа для экстракорпоральной обработки крови», что также свидетельствует о толковании самими же истцами терминов «аппарат» и «прибор» как синонимов.

Вместе с тем суд не может согласиться с доводами ответчика о том, что использование спорного товарного знака осуществлялось также в отношении товара 10-го класса МКТУ «аппаратура реанимационная» и услуги 44-го класса МКТУ «помощь медицинская».

Так, ответчиком не представлено доказательств того, что аппарат для гемодиализа INNOVA используется в реанимационных целях и что указанным аппаратом оснащаются отделения реанимации. Заявляя, что процедуры гемодиализа, гемофильтрации и ультрафильтрации проводятся в реанимации, общество «Прима Сервис» не привело ссылок на какие-либо нормативные документы, регламентирующие вопросы проведения соответствующих мероприятий.

При этом приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 919н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология», устанавливающий стандарты оснащения, не предусматривает, что аппараты для гемодиализа входят в обязательный комплект отделений анестезиологии и реаниматологии.

При исследовании судом в судебном заседании Руководства оператора на аппарат для гемодиализа INNOVA представители общества «Прима Сервис» не смогли указать конкретные положения, из которых бы следовало, что указанный аппарат может быть использован и в реанимации.

Также ответчиком не представлено доказательств того, что им самим либо под его контролем с использованием спорного товарного знака оказывалась услуга 44-го класса МКТУ «медицинская помощь».

Ссылка общества «Прима Сервис» на то, что оказание медицинской помощи осуществлялось путем реализации (предоставления в аренду, лизинг) медицинским учреждениям аппаратов для гемодиализа INNOVA подлежит отклонению по следующим основаниям.

Согласно пунктам 3, 4 и 11 статьи 2 Закона об охране здоровья медицинская помощь – комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг; медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение; медицинская организация – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности.

Между тем имеющиеся у общества «Прима Сервис» лицензии не предусматривают осуществление деятельности в сфере профилактики, диагностики, лечения заболеваний, медицинской реабилитации, а выданы лишь на организацию оптовой торговли лекарственными средствами, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт медицинской техники, то есть на деятельность, которая не относится к медицинской помощи.

Кроме того, в материалах дела не имеется доказательств того, что спорный товарный знак использовался ответчиком для индивидуализации товаров 10-го класса МКТУ «диализаторы; катетеры; кресла медицинские; кровати, специально приспособленные для медицинских целей», а также услуг 44-го класса МКТУ «служба банков крови; уход за больными».

Факт отсутствия использования товарного знака в отношении вышеназванных товаров и услуг не отрицается и самим ответчиком, что

усматривается из его письменных пояснений и устных пояснений представителей, данных в судебном заседании.

Коллегией судей отклоняется довод истцов о том, действия ответчика, связанные с приобретением и использованием исключительного права на спорный товарный знак являются недобросовестными, поскольку для целей применения статьи 1486 ГК РФ указанное обстоятельство правового значения не имеет.

Таким образом, несмотря на то, что истцами представлены доказательства своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех товаров 10-го и услуг 44-го классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака подлежат удовлетворению частично, поскольку в отношении товара 10-го класса МКТУ «приборы медицинские» ответчиком доказан факт использования спорного товарного знака. Правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 346508 в отношении остальной части товаров 10-го класса МКТУ и всех услуг 44-го класса МКТУ подлежит досрочному прекращению.

В силу изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака подлежащими частичному удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Учитывая, что государственная пошлина за подачу искового заявления уплачена представителем от лица всех истцов, судебных

расходы подлежат взысканию с ответчика в пользу каждого из истцов в пропорциональном размере.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167–170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

исковые требования компании удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «INNOVA» по свидетельству Российской Федерации № 346508 в отношении товаров 10-го класса МКТУ «аппаратура реанимационная; диализаторы; катетеры; кресла медицинские; кровати, специально приспособленные для медицинских целей» и услуг 44-го класса МКТУ «помощь медицинская; служба банков крови; уход за больными» вследствие его неиспользования.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Прима Сервис» (ул. Кульнева, д. 3, стр. 1, Москва, 121170, ОГРН 1047796070706) в пользу компании Baxter International Inc. / Бакстер Интернешнл Инк. (1209 Orange Street in the City of Wilmington, Country of New Castle, State of Delaware, USA) 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Прима Сервис» (ул. Кульнева, д. 3, стр. 1, Москва, 121170, ОГРН 1047796070706) в пользу компании Gambro Lundia AB / Гамбро Лундиа АБ (Magistratsvagen 16, SE-226 43 LUND, Sweden) 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Прима Сервис» (ул. Кульнева, д. 3, стр. 1, Москва, 121170, ОГРН 1047796070706) в пользу компании Gambro Dasco S.p.A. / Гамбро Даско С.п.А. (Via

Modenese 66 – 41036 – Medolla, Italy) 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Прима Сервис» (ул. Кульнева, д. 3, стр. 1, Москва, 121170, ОГРН 1047796070706) в пользу компании Gambro Industries SAS / Гамбро Индустри САС (7 Avenue Lionel Terray, 69330, Meyzieu, France) 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий
судья

А.А. Снегур

судьи

Р.В. Силаев

Н.Н. Тарасов