

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.04.2024, поданное компанией «MEGAGEN IMPLANT CO., LTD.», Республика Корея (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №966351, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «MEGAGEN» по заявке №2023738422 с приоритетом от 05.05.2023 зарегистрирован 07.09.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №966351 в отношении товаров и услуг 05, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Рамазанова Р.М., Московская обл., г. Люберцы (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.04.2024 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в рамках популяризации и продвижения продукции под обозначением «MEGAGEN» официальным дистрибьютором лица, подавшего возражение, ООО

«Имплант Трейд» 09-10 ноября 2023 года был организован и проведен Первый Евразийский конгресс MEGAGEN (mgcongress.ru);

- в процессе подготовки к проведению указанного мероприятия ООО «Имплант Трейд» была получена претензия от правообладателя оспариваемой регистрации о прекращении нарушения исключительных прав на товарный знак по свидетельству №966351 и выплате компенсации;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «**MEGA[!]GEN**» по международной регистрации №1141429, имеющим более раннюю дату приоритета, принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- смысловое сходство определяется на основании совпадения понятий и идей, заложенных в них, смысловое значение определяется смысловым значением их частей: «MEGA» - мега - «чрезвычайно большой, огромный» и «GEN» - ген – «материальный носитель наследственности в животных или растительных организмах»;

- кроме того, сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства по всем признакам, что приводит к выводу о сходстве сравниваемых товарных знаков, близком к тождеству;

- противопоставленный товарный знак действует в отношении товаров 10 класса МКТУ, относящихся к стоматологическому оборудованию и инструментам, в связи с чем их следует признать однородными услугам 41 класса МКТУ «обучение; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление информации в области образования; предоставление обучения и образовательного экзамена для целей сертификации», услугам 44 класса МКТУ «аренда баллонов и контейнеров с газом для медицинских

целей; аренда хирургических роботов; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; мониторинг медицинских данных дистанционный для диагностики и лечения; обследование медицинское для прохождения карантина; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; скрининг медицинский; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; услуги больниц; услуги диспансеров; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги ортодонтические; услуги по оценке состояния здоровья; услуги регенеративной медицины; услуги стоматологические; услуги телемедицины; услуги терапевтические; услуги эстетические; уход за больными медицинский; физиотерапия; центры здоровья» оспариваемой регистрации, поскольку по причине их природы или назначения они могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения;

- при определении однородности сравниваемых товаров и услуг необходимо учесть известность товарного знака по международной регистрации №1141429 и его репутацию на российском рынке, что также является аргументом в пользу вывода о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков;

- на сегодняшний день компания «MegaGen Implant Co., Ltd.» является лидером рынка корейских имплантологических продуктов, которая в январе 2018 года ввела в эксплуатацию новый гигантский завод по производству имплантатов MegaGen;

- представительства «MegaGen Implant Co., Ltd.» успешно работают более чем в 100 странах мира, запатентованные разработки компании «MegaGen Implant Co., Ltd» не имеют аналогов на стоматологическом рынке, научная и исследовательская деятельность MegaGen на постоянной основе поддерживается правительством Южной Кореи, а также регулярно спонсируется грантами самых престижных мировых профессиональных ассоциаций;

- в октябре 2017 года в Токио лицу, подавшему возражение, была присуждена премия «Trusted Quality» (надёжное качество) от научного комитета ассоциации

Clean Implant — независимой некоммерческой организации, занимающейся исследованиями чистоты поверхности имплантатов;

- компания Mega'Gen имеет представителей в большинстве стран бывшего СНГ, а также официальное представительство Mega'Gen Russia в России, официальными дилерами компании являются ООО «Имплант Трейд», ООО «ПрактикДентал», «Mega'Gen Russia» и СЗФО;

- широкая известность компании «MegaGen Implant Co., Ltd.» и ее продукции на российском рынке с 2015 года подтверждается регистрационными удостоверениями на медицинские изделия, свидетельством о регистрации доменного имени от 31.08.2017, материалами о проведении конференций, симпозиумов и обучающих курсов, отзывами специалистов - стоматологов, товарными накладными;

- возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров не определяется исключительно однородностью товаров, а может возникать и при использовании обозначений, получивших широкую известность среди потребителей в результате их продолжительного использования, для индивидуализации иных товаров, формально не являющихся однородными;

- таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 966351 способна вводить потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 41 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне;

- оспариваемый товарный знак воспроизводит основную индивидуализирующую часть фирменного наименования компании «MEGAGEN IMPLANT CO., LTD.», исключительное право на которое возникло в 2002 году, то есть задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- поставки продукции на российский рынок приходятся на 2015 год, что подтверждается регистрационными удостоверениями на медицинские изделия;

- часть фирменного наименования «MEGAGEN» тождественна оспариваемому товарному знаку «MEGAGEN» по свидетельству № 966351;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству медицинского (стоматологического) оборудования и инструментов, а также ведет активную деятельность в области обучения и образования, в том числе по использованию продуктов и разработок компании в области стоматологии, проводит многочисленные семинары, конференции, симпозиумы, в том числе в онлайн – формате, о чем свидетельствуют приложенные к возражению документы;

- основной деятельностью правообладателя оспариваемого товарного знака является аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав, на его имя подано более 100 заявок на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений широко известных в области стоматологии, как в качестве названия различных продуктов, так и названия медицинских клиник и центров, в этой связи в действия Рамазанова Руслана Мурадхановича по приобретению исключительных прав на товарный знак по свидетельству №966351 могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №966351 недействительным в отношении услуг 41 класса МКТУ «обучение; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление информации в области образования; предоставление обучения и образовательного экзамена для целей сертификации», услуг 44 класса МКТУ «аренда баллонов и контейнеров с газом для медицинских целей; аренда хирургических роботов; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; мониторинг медицинских данных дистанционный для диагностики и лечения;

обследование медицинское для прохождения карантина; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; скрининг медицинский; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; услуги больниц; услуги диспансеров; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги ортодонтические; услуги по оценке состояния здоровья; услуги регенеративной медицины; услуги стоматологические; услуги телемедицины; услуги терапевтические; услуги эстетические; уход за больными медицинский; физиотерапия; центры здоровья».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- регистрационные удостоверения на медицинские изделия (1);
- таможенные декларации (2);
- дистрибьюторское соглашение между MegaGen Implant Co., Ltd. и ООО «Имплант Трейд» (3);
- сведения из поисковой системы ВОИС в отношении патентов на изобретения MegaGen Implant Co., Ltd. (4);
- сведения из открытых реестров Роспатента по патентам на изобретения №№2749841, 2597076, 2650596 (5);
- информация из сети Интернет в отношении деятельности компании MegaGen Implant Co., Ltd. на территории Российской Федерации (6);
- дистрибьюторские договоры и товарные накладные, подтверждающие реализацию товаров в разных регионах Российской Федерации (7);
- соглашения между компанией MegaGen Implant Co., Ltd. и представителями бренда (8);
- письмо от руководства компании MegaGen Implant Co., Ltd. (9);
- сведения об обучающих мероприятиях, конгрессах и симпозиумах, проведенных компанией MegaGen Implant Co., Ltd. и ее представителями (10);
- отзывы практикующих специалистов-стоматологов о продукции и системе обучения компании MegaGen Implant Co., Ltd. (11);

- ссылки на анонсы и видео-отзывы обучающих курсов с 2019-2022 на базе Академии Dental Guru, а также материалы о компании Дентал Гуру на выставке Дентал Салон 2021 (12);

- письмо компании «MegaGen Implant Co., Ltd.» (13);

- договор о проведении мероприятий и приложение №1 к нему (14);

- счета-фактуры и акты (15);

- письма людей, проходивших обучение в компании «MegaGen Implant Co., Ltd.» (16);

- сведения о проведении международного конгресса «MEGAGEN Eurasia 2023» (17);

- дополнительное соглашение от 15.03.2023 к дистрибьюторскому соглашению б/н от 01.02.2023 (18);

- договор оказания услуг от 24.04.2023, приложение №1, акт приема-передачи (19).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывается следующее:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака не действует на территории Российской Федерации;

- протоколом осмотра письменных доказательств от 3 октября 2023 г. №08/82-н/77-2023-10-123 не подтверждаются утверждения лица, подавшего возражение, что ООО «Имплант Трейд» являлось организатором Первого Евразийского конгресса MEGAGEN в период с 09 по 10 ноября 2023 года;

- правообладателем был оформлен заказ 05.10.2023 на сайте congress.megagen.ru на участие в конференции MEGAGEN;

- в связи с обнаружением фактов нарушения исключительных прав на оспариваемый товарный знак правообладателем были направлены претензии в адрес предполагаемых нарушителей, принимающих участие в организации мероприятия MEGAGEN;

- спорный товарный знак и противопоставленный товарный знак имеют визуальные отличия, заключающиеся в том, что знак по международной регистрации №1141429 содержит красный графический элемент между частями «MEGA» и «GEN»;

- слова «MEGA» и «GEN» имеют сходные корни, в совокупности они образуют уникальные слова с разными значениями, в силу чего отличаются по семантике;

- сравниваемые товары и услуги отличаются целевой аудиторией, условиями реализации, что исключает их вероятность смешения на российском рынке товаров и услуг;

- фирменное наименование компании MEGAGEN IMPLANT CO. LTD. включает слова «MEGAGEN» и «IMPLANT», а также указание на организационно - правовую форму (CO. LTD.), оспариваемый товарный знак «MEGAGEN» не содержит этих элементов, что приводит к выводу об отсутствии сходства средств индивидуализации;

- оспариваемый товарный знак «MEGAGEN» используется для медицинских и консультативных услуг (классы 5, 41, 44), что отличается от основной деятельности компании MEGAGEN IMPLANT CO. LTD., связанной с производством медицинских приборов и инструментов, данное различие в видах деятельности исключает возможность введения в заблуждение потребителей;

- регистрация доменного имени megagenspb.ru не предоставляет исключительных прав на использование товарного знака и не свидетельствует о его известности и репутации на российском рынке, особенно учитывая отсутствие данных о владельце на момент регистрации;

- обвинения в недобросовестности правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака должны быть обоснованы конкретными доказательствами действий, нарушающих закон, вместе с тем, таких документов не было представлено;

- представленные в возражении материалы свидетельствуют о деятельности лица, подавшего возражение, в области стоматологии, спорный товарный знак «MEGAGEN» используется для обозначения медицинских и консультативных услуг,

ориентированных на пациентов, в силу чего прослеживается различие в целевой аудитории и видах деятельности, что в свою очередь снижает вероятность смешения потребителями данных видов деятельности;

- согласно проведенной проверке товарный знак компании Megagen Implant отсутствует в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности Российской Федерации, в связи с этим, ни одно лицо, включая ООО «Имплант Трейд», не имеет официального разрешения на ввоз и реализацию товаров под данным товарным знаком на территории Российской Федерации.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №966351.

Правообладателем товарного знака были представлены следующие материалы:

- информационное сообщение №23/2002 (20);
- протокол осмотра письменных доказательств от 3 октября 2023 г. №08/82-н/77-2023-10-123 (21);
- протокол №1719940122506 от 02.07.2024 (22);
- протокол №1719934172 от 02.07.2024 (23);
- протокол осмотра интернет - страниц №1719947183715 от 02.07.2024 (24);
- копия претензии в адрес ИП Фокина А.А. (25);
- копия претензии в адрес ООО «Торговый Дом Глобал Дент» (26);
- копия претензии в адрес ООО «Имплант Трейд» (27);
- протокол №1719980920788 от 03.07.2024 (28);
- копии заявок на регистрацию товарных знаков от ООО «Имплант Трейд» (29);
- копии заявок на регистрацию товарных знаков от Серова Д.В. (30);
- выписка ЕГРИП ИП Серов Д. В. ИНН744700681290 (31);
- выписка ЕГРИП ИП Фокин А. А. ИНН 744718295137 (32);
- выписка ЕГРЮЛ ООО «СП-ЦЕНТР» ОГРН 1087453010424 (33);
- копия претензии в адрес АО «ЛОТТЕ РУС» (34);

- выписка ЕГРЮЛ ООО «Имплант-Трейд» (35);
- выписка ЕГРЮЛ ООО «Имплант-Трейд» с сайта Rusprofile.ru на 10.11.2023г. (36);
- копия нотариальной доверенности на Карпачева А.А. (37);
- информация о домене mgcongress.ru (38);
- счет на оплату ИП Фокин А.А. (39).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.05.2023) приоритета товарного знака по свидетельству №966351 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер

совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил 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.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №966351 представляет собой словесное обозначение «MEGAGEN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 41, 44 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №966351 и фирменное наименование лица, подавшего возражение. В возражении также отмечается, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, которое до даты приоритета оспариваемого товарного знака, использовалось лицом, подавшим возражение, в гражданском обороте для индивидуализации услуг компании «MEGAGEN IMPLANT CO., LTD.» в сфере стоматологии и обучения в области стоматологии. В силу чего регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя способна ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на товарный знак по международной регистрации №1141429, который, по его мнению, является сходным с оспариваемым товарным знаком в отношении части однородных услуг 41, 44 классов МКТУ.

Помимо прочего, в материалах дела содержится информация о предъявлении претензий (22-24) со стороны правообладателя товарного знака к аффилированным с компанией «MEGAGEN IMPLANT CO., LTD.» лицам о запрете использовать спорное обозначение по свидетельству №966351.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности компании «MEGAGEN IMPLANT CO., LTD.» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №966351.

Относительно мотивов возражения о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №966351 в отношении части услуг 41, 44 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1141429 представляет собой комбинированное обозначение «MEGA[!]GEN», содержащее словесный элемент «MEGAGEN», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, при этом элемент «GEN» выполнен более жирным шрифтом и между элементами «MEGA» и «GEN» расположен изобразительный элемент в виде небольшой красной черты. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что мнение правообладателя спорного знака о том, что правовая охрана противопоставленного товарного знака не действует на территории Российской Федерации, является неправомерным, поскольку согласно официальному сайту ВОИС (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/#>) правовая охрана знака по международной регистрации №1141429 действует до 16.08.2032.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака по международной регистрации показал, что они являются сходными в силу высокой степени фонетического сходства, обусловленного одинаковым прочтением сравниваемых словесных элементов «MEGAGEN» и «MEGAGEN». Более того, фонетическое сходство обеспечивается за счет полного фонетического вхождения словесного элемента «MEGAGEN» в состав словесного элемента «MEGAGEN» оспариваемого товарного знака. При этом коллегия отмечает, что, несмотря на некий графический элемент в виде красной черты, изображенной в противопоставленном товарном знаке, словесный элемент

«MEGAGEN» не прочитывается никак иначе, нежели как: [МЕГАГЕН].

По семантическому признаку сходства сравниваемые обозначения не представляется возможным провести, поскольку словесный элемент «MEGAGEN» оспариваемого товарного знака не имеет какого-либо смыслового значения. Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что сопоставляемые обозначения являются семантически сходными на основании совпадения понятий и идей, заложенных в словесные элементы, не подтверждено словарно – справочными источниками информации и мнением потребителей. Помимо прочего, словесный оспариваемый товарный знак выполнен в одно слово, без разделения на какие-либо составляющие, в связи с чем разбиение его на части «MEGA» и «GEN» является неправомерным. Следует также указать, что правообладатель спорного товарного знака не представил словарные сведения, позволяющие сделать вывод об отсутствии семантического сходства между сопоставляемыми обозначениями.

Учитывая то, что оспариваемый товарный знак является словесным, выполнен стандартным шрифтом без каких-либо графических проработок, графический критерий сопоставляемых обозначений, в данном случае, не является определяющим. Однако следует отметить, что выполнение словесных элементов сравниваемых обозначений с использованием букв одинакового алфавита сближает сопоставляемые обозначения в визуальном плане. Отличие обозначений в изображении красной черты между словесными элементами в противопоставленном знаке не приводит к выводу об отсутствии визуального сходства, поскольку она является не оригинальной, не запоминается и не несет в себе какого – либо отличительного признака.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак по международной регистрации №1141429 имеют высокую степень сходства, ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их некоторые различия.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного

Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Сопоставительный анализ однородности товаров и услуг, указанных в сопоставляемых обозначениях, показал следующее.

Правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №1141429 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 10 класса МКТУ «зубные имплантаты; абатменты для имплантатов; крышки винтов для стоматологических целей; штифты для стоматологических целей; винты для стоматологических целей; винты для дентальной имплантологии; проволоки для стоматологических целей; аппараты и инструменты для использования при процедурах костной пластики; протезные инструменты стоматологического назначения; пломбировочные инструменты для стоматологических целей; зеркала для стоматологов; стоматологические боры; протяжки для стоматологических целей; кресла для стоматологических целей; ортодонтические машины и инструменты для стоматологических целей; ортодонтические аппараты; искусственные зубы; стоматологические экскаваторы; детекторы полостей; отрезные и шлифовальные диски для стоматологии; круги отрезные и абразивные для стоматологических целей; инструменты для дентальной имплантологии». В этой связи коллегия констатирует, что товары 10 класса МКТУ, относящиеся к стоматологическому оборудованию и инструментам, материалам и средствам стоматологическим, применяются в области медицины и осуществляются непосредственно при протезировании, лечении зубов, исправлении прикуса, при заболеваниях и проблемах ротовой полости.

Таким образом, необходимо признать услуги 44 класса МКТУ «аренда баллонов и контейнеров с газом для медицинских целей; аренда хирургических роботов; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; мониторинг медицинских данных дистанционный для диагностики и лечения; обследование медицинское для прохождения карантина; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования;

скрининг медицинский; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; услуги больниц; услуги диспансеров; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги ортодонтические; услуги по оценке состояния здоровья; услуги регенеративной медицины; услуги стоматологические; услуги телемедицины; услуги терапевтические; услуги эстетические; уход за больными медицинский; физиотерапия; центры здоровья» оспариваемой регистрации, испрашиваемые в просительной части возражения, однородными и сопутствующими товарам 10 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации №1141429, поскольку сравниваемые товары и услуги относятся к области медицины, имеют одинаковый круг потребителей и по причине их природы и назначения они могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Испрашиваемые в возражении услуги 41 класса МКТУ «обучение; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление информации в области образования; предоставление обучения и образовательного экзамена для целей сертификации», относятся к услугам в области обучения и образования, в связи с чем они не являются однородными товарам 10 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, относящимся к стоматологическим инструментам и оборудованию, поскольку имеют разное назначение и круг потребителей.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении части перечисленных выше однородных услуг 44 класса МКТУ, что не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Для того, чтобы сделать вывод о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в данном случае, требуется наличие ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

В возражении сообщается, что право на фирменное наименование у компании «MEGAGEN IMPLANT CO., LTD.» возникло в 2002 году. Представленные материалы дела (1, 4, 5, 8, 9, 13) подтверждают, что право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло до даты приоритета оспариваемой регистрации, что правообладателем товарного знака по свидетельству №966351 не оспаривается.

Анализ сходства фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака показал, что отличительная часть фирменного наименования «MEGAGEN» фонетически полностью входит в состав товарного знака «MEGAGEN» по свидетельству №966351, в связи с чем можно сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых средств индивидуализации. Следует отметить, что элементы «IMPLANT CO., LTD.» фирменного наименования обладают низкой различительной способностью, поскольку указывают на область деятельности данного юридического лица и являются сокращениями от общепринятых наименований организаций.

Смысловое сходство отличительная часть фирменного наименования «MEGAGEN» и словесного элемента «MEGAGEN» спорного товарного знака не

представляется возможным провести, ввиду отсутствия семантики у слова «MEGAGEN».

Графическое сходство определяется на основании выполнения сравниваемых средств индивидуализации буквами латинского алфавита.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что словесный элемент «MEGAGEN» сходен с частью фирменного наименования «MEGAGEN» лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №966351.

Вместе с тем, сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и фирменного наименования возникает в результате осуществления деятельности под данным фирменным наименованием в отношении однородных товаров и услуг, указанных в перечне оспариваемого товарного знака.

Представленные с возражением документы (1), датированные до даты приоритета оспариваемого товарного знака, свидетельствуют о производстве лицом, подавшим возражение, медицинских изделий, а именно имплантатов стоматологических и ортопедических конструкций стоматологических, а также является лидером на рынке корейских имплантологических продуктов.

Информация о многочисленных патентах, зарегистрированных на территории Российской Федерации (4-5), также является подтверждением деятельности лица, подавшего возражение, в области стоматологии, новых разработок устройств, приспособлений, инструментов, относящихся к сфере медицины, а именно стоматологии.

В целях продвижения своей продукции на территории Российской Федерации лицом, подавшим возражение, было заключено дистрибьюторское соглашение с ООО «Имплант Трейд» (3). Согласно таможенным декларациям (2) по заказу компании «MEGAGEN IMPLANT CO., LTD.» стоматологическое оборудование «MEGAGEN» через своего дистрибьютора ООО «Имплант Трейд» до даты приоритета оспариваемой регистрации поставлялось на территорию Российской Федерации.

Согласно представленным документам (17) между лицом, подавшим возражение, и его дистрибьютором - ООО «Имплант Трейд», незадолго до даты приоритета рассматриваемого товарного знака были достигнуты договоренности о совместном проведении большого публичного мероприятия - 1 ежегодного международного конгресса MEGAGEN Eurasia 2023, проводимого с целью привлечения наиболее широкого круга врачей-специалистов, а также менеджмента и владельцев стоматологических клиник к стоматологическим товарам и технологиям, создаваемым MEGAGEN IMPLANT CO., LTD. (17). К материалам дела были представлены документы (18, 19), подтверждающие организацию проведения конференции 1st MEGAGEN EASM in Moscow, которое проходило в гостинице «Лотте Отель Москва» в Москве, посетителем которой согласно приложенным к отзывам документам был сам правообладатель оспариваемой регистрации.

Задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака было зарегистрировано доменное имя megagenspb.ru, на сайте которого демонстрировалась продукция, произведенная лицом, подавшим возражение, маркированная товарным знаком «**MEGA¹GEN**», мероприятия, проходившие на территории Российской Федерации под обозначением «MegaGen», в частности, XII Международный симпозиум MegaGen в Москве, на котором проводились лекции по обучению и использованию препаратов, инструментов, оборудования, относящихся к сфере стоматологии и применяемых в данной медицинской отрасли. Согласно представленным сведениям с указанного сайта, на территории Российской Федерации проводились масштабные конференции и мастер-классы по обучению продукции под обозначением «MegaGen», среди врачей и специалистов в области стоматологии. Фотографии рекламных материалов, демонстрационных стендов, сопровождались товарным знаком «**MEGA¹GEN**» лица, подавшего возражение.

Между тем, в возражении содержатся интернет - ссылки на анонсы и видео-отзывы обучающих курсов с 2019 по 2022 г.г. по продукции «MegaGen» (12).

Помимо прочего, обучение по продукции «MegaGen» лица, подавшего возражение, продолжает проводиться по настоящее время. Так, в 2024 году

запланировано провести три поездки в Южную Корею в рамках научно-образовательной программы MegaGen Korea Tour, где принимают активное участие российские медики по обучению продукции «MegaGen», что свидетельствует о высокой заинтересованности компании «MEGAGEN IMPLANT CO., LTD.» на российском рынке товаров и услуг.

Представленные материалы (13) свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, ведет активную деятельность по продвижению своих товаров на российском рынке. С этой целью компанией были проведены такие мероприятия как: Теск Семинар в Корее (март и ноябрь 2016, февраль 2017, ноябрь 2018, июнь и ноябрь 2019) и обучения российских докторов на территории Российской Федерации опиньон-лидерами «MegaGen». Компания проводит обучение специалистов в области стоматологии по использованию своей продукции. За период с 2016 года по май 2023 года в Корее обучение по продукции «MegaGen» прошли около 200 специалистов из России, в России обучение по продукции «MegaGen» прошли около 2 700 специалистов.

Представленные письма от докторов стоматологов (16) подтверждают использование в своей деятельности продукции «MEGAGEN», а также прохождение профессионального обучения по данной продукции, произведенной лицом, подавшим возражение, что повысило профессиональную квалификацию в работе со стоматологическим оборудованием.

Представленные с возражением дистрибьюторские договоры (7), заключены между третьими лицами, не имеющими отношение ни к лицу, подавшему возражение, ни к дистрибьютору ООО «Имплант Трейд», в этой связи они никоим образом не относятся к рассматриваемому возражению и коллегией не принимаются.

Резюмируя вышеизложенное, коллегией сделан вывод о том, что лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием осуществлялась деятельность на территории Российской Федерации в области изготовления и поставки на российский рынок стоматологической продукции, а также проводились

мероприятия по организации выставок, конференций, мастер-классов по обучению врачей, специалистов в области стоматологии продукции «MEGAGEN».

Оказываемые лицом, подавшим возражение, услуги в области проведения указанных мероприятий под своим фирменным наименованием «MEGAGEN» следует признать однородными с оспариваемыми услугами 41 класса МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительной правовую охрану товарного знака по свидетельству №966351 «обучение; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление информации в области образования; предоставление обучения и образовательного экзамена для целей сертификации», поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, оказываются одними и теми же организациями и предприятиями, имеют один круг потребителей.

Осуществляемая лицом, подавшим возражение, деятельность под своим фирменным наименованием в области поставки на территорию Российской Федерации товаров медицинского назначения признаются коллегией однородными и сопутствующими с оспариваемыми услугами 44 класса МКТУ «аренда баллонов и контейнеров с газом для медицинских целей; аренда хирургических роботов; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; мониторинг медицинских данных дистанционный для диагностики и лечения; обследование медицинское для прохождения карантина; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; скрининг медицинский; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; услуги больниц; услуги диспансеров; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги ортодонтические; услуги по

оценке состояния здоровья; услуги регенеративной медицины; услуги стоматологические; услуги телемедицины; услуги терапевтические; услуги эстетические; уход за больными медицинский; физиотерапия; центры здоровья», поскольку они соотносятся к одной медицинской области деятельности и имеют одинаковый круг потребителей.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что товарный знак по свидетельству №966351 сходен до степени смешения с противопоставленным ему фирменным наименованием, используемым при осуществлении деятельности, признанной однородной вышеуказанным услугам 41, 44 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Анализ несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №966351 требованиям положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В силу указанного выше отсутствия семантического значения словесного элемента «MEGAGEN» оспариваемого товарного знака, оно не способно нести в себе каких-либо указаний относительно изготовителя товара, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем оно воспринимается как вводящее в заблуждение.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации с иным производителем, которая возникает в сознании потребителя на основании его предшествующего опыта.

Совокупность представленных с возражением сведений, в том числе общедоступных источников информации, позволяет коллегии говорить о том, что на территории Российской Федерации лицом, подавшим возражение, велась деятельность по производству и реализации стоматологических товаров под обозначением «MEGAGEN», а также проводились мероприятия, связанные с обучением специалистов стоматологов. Помимо прочего, коллегия особо отмечает, что вводимые в оборот товары лица, подавшего возражение, являются

специфическими медицинскими товарами, применяемыми в стоматологии, врачами стоматологами и специалистами в области стоматологии. В этой связи, объем приложенных к возражению документов, позволяет коллегии утверждать об известности обозначения «MEGAGEN» среди широкого круга потребителей на российском рынке товаров и услуг, ввиду чего делается вывод о способности оспариваемого товарного знака «MEGAGEN» по свидетельству №966351 ввести потребителей в заблуждение относительно услуг 41, 44 классов МКТУ, указанных в просительной части возражения, а также лица, оказывающего данные услуги.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия усматривает все основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов возражения о том, что в действиях правообладателя товарного знака усматривается недобросовестность, коллегия отмечает, что лицом, подавшим возражение, не был представлен какой-либо судебный акт, позволяющий установить в действиях правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака по свидетельству №966351, акт недобросовестной конкуренции. Кроме того, признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака по свидетельству №966351, актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 11.04.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №966351 недействительным в отношении услуг 41 класса МКТУ «обучение; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и

проведение симпозиумов; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление информации в области образования; предоставление обучения и образовательного экзамена для целей сертификации», услуг 44 класса МКТУ «аренда баллонов и контейнеров с газом для медицинских целей; аренда хирургических роботов; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; мониторинг медицинских данных дистанционный для диагностики и лечения; обследование медицинское для прохождения карантина; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; скрининг медицинский; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; услуги больниц; услуги диспансеров; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги ортодонтические; услуги по оценке состояния здоровья; услуги регенеративной медицины; услуги стоматологические; услуги телемедицины; услуги терапевтические; услуги эстетические; уход за больными медицинский; физиотерапия; центры здоровья».