

**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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 29.02.2024 возражение против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1743848, поданное ООО «ИМКО МЕДИЦИНТЕХНИК», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «ИМСА» произведена Международным Бюро ВОИС 05.05.2023 на имя компании «PRECIHOS», Франция (далее – правообладатель). Дата конвенционного приоритета от 13.12.2022. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1743848 предоставлена в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.02.2024, выражено мнение о том, что регистрация знака по международной регистрации №1743848 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак «ИМСА» сходен до степени смешения с частью фирменного наименования («ИМКА») лица, подавшего возражение;
- право на фирменное наименование у ООО «ИМКО МЕДИЦИНТЕХНИК» возникло ранее даты приоритета знака по международной регистрации №1743848;
- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по поставке оборудования для кардиохирургии, аутотрансфузии, производит монтаж и запуск в эксплуатацию

медицинского оборудования и его сервисное обслуживание. Информация о деятельности ООО «ИМКО МЕДИЦИНТЕХНИК» представлена на официальном сайте компании: <https://www.imko.ru/about/>; <https://www.imko.ru/catalog/>. Деятельность лица, подавшего возражение, корреспондирует всем товарам 10 класса МКТУ оспариваемого знака.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих документов:

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «ИМКО МЕДИЦИНТЕХНИК»;
2. Договор поставки № 20191024Л1 от 24.10.2019;
3. Договор поставки № 20211202А1 от 20.12.2021;
4. Договор поставки № 202009301И от 30.09.2020;
5. Договор поставки № 20220120А1 от 20.01.2022;
6. Договор поставки № 20210621А от 21.06.2021.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по свидетельству №1743848 недействительным в отношении всех товаров 10 класса МКТУ.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 14.03.2024 с указанием даты заседания коллегии и предложением представить отзыв по мотивам возражения. Вместе с тем, правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 06.05.2024, отсутствовал и отзыва по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом конвенционного приоритета (13.12.2022) оспариваемого знака по международной регистрации №1743848 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса 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), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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. 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Данная норма не конкретизирует понятие “заинтересованное лицо” и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 №300-ЭС21-11315 по делу №СИП-932/2019). Согласно доводам возражения, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, зарегистрированного ранее даты приоритета знака по международной регистрации №1743848, при этом, ООО «ИМКО МЕДИЦИНТЕХНИК» ведет деятельность однородную по отношению к товарам 10 класса МКТУ, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации. Указанное позволяет признать ООО «ИМКО

МЕДИЦИНТЕХНИК» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1743848.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака по международной регистрации №1743848 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сложившейся правоприменительной практике вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения - товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленного обозначения и фирменного наименования (отдельных его элементов);

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием;

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2019 по делу №СИП-729/2018, от 28.10.2019 по делу №СИП-148/2019, от 11.09.2020 по делу №СИП-938/2019, Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам (пункт 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса), утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам за №СИП- 21/4 от 20 февраля 2020.

Проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, материалы, коллегия установила следующее.

Согласно информации из ЕГРЮЛ (1), ООО «ИМКО МЕДИЦИНТЕХНИК» было зарегистрировано 22.03.2019, то есть в период ранее, чем дата приоритета оспариваемого знака.

Фирменное наименование ООО «ИМКО МЕДИЦИНТЕХНИК» включает слово «ИМКО» и словесный элемент «МЕДИЦИНТЕХНИК», которые не связаны друг с другом

лексически. При этом основное внимание акцентируется на слове “ИМКО”, с которого начинается восприятие отличительной части фирменного наименования, а слово “МЕДИЦИНТЕХНИК” в контексте деятельности, связанной с поставкой медицинского оборудования, может восприниматься в качестве сокращения от “медицинская техника”, поэтому является слабым элементом. В свою очередь оспариваемый знак является словесным, состоит из одного элемента “ИМСА”.

По мнению коллегии, существует высокая вероятность тождественного прочтения потребителями оспариваемого знака «ИМСА», а также элемента «ИМКО» фирменного наименования лица, подавшего возражение. Указанное обусловлено тем, что во многих иностранных языках латинская буква «с» прочитывается как звук «к», следовательно, потребители будут читать обозначение “ИМСА” оспариваемого знака как слово «имка». Конечная буква «о» в слове «ИМКО» фирменного наименования лица, подавшего возражение, редуцируется и может прочитываться как звук «а». В связи с изложенным, наиболее вероятно, что сравниваемые словесные элементы воспроизводятся в качестве слова «имка». Что касается семантического критерия сходства, сравниваемые словесные элементы являются фантазийными, следовательно, семантический критерий сходства имеет второстепенное значение при сравнении фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемого знака. Сравнимые средства индивидуализации являются словесными и, следовательно, имеют признаки визуального сходства.

Таким образом, следует констатировать высокую степень сходства оспариваемого знака и противопоставленного ему фирменного наименования.

В отношении деятельности ООО «ИМКО МЕДИЦИНТЕХНИК», коллегией было установлено следующее. Согласно представленному договору (2) ООО «ИМКО МЕДИЦИНТЕХНИК» является поставщиком медицинского оборудования в адрес ООО «Медиком». В соответствии с сопроводительной документацией к данному договору лицом, подавшим возражение, был поставлен набор аутоотрансфузионный. Согласно материалам договора (3) лицо, подавшее возражение, поставило АО «КАРДИОСИСТЕМФАРМА» венозный зажим, держатель выносного коннектора, датчик температуры, насос одноголовочный и двухголовочный, панель управления, консоль мобильную с токопроводящими колесами на четыре насоса, включая модули температуры, давления, защиты от воздушной эмболии и т.д. Материалы договоров (4-6)

свидетельствуют о поставках лицом подавшим возражение, набора аутоотрансфузионного в адрес индивидуального предпринимателя Савельева А.А., ООО «ИВОЛГА», ООО «ЕСМ».

Следует отметить, что представленные договоры (1-6) относятся к периоду до даты приоритета оспариваемого знака. При этом, лицо, подавшее возражение, продолжает осуществлять поставку медицинского оборудования и после даты приоритета оспариваемого знака, что подтверждается договором поставки № 20210621А и универсальным передаточным документом от 20.06.2023 к договору (6).

С учетом вышеизложенного, материалы (2-6) свидетельствуют о том, что до даты приоритета оспариваемого знака лицо, подавшее возражение, осуществляло деятельность по поставке медицинского оборудования и комплектующих к нему. Указанный вид деятельности является однородным по отношению ко всем товарам 10 класса МКТУ «apparatus for analysis, diagnosis and prognosis for medical use in human or veterinary medicine, for pharmacology studies, protein production or medical research; apparatus for analysis, diagnosis and prognosis, for example of cardiovascular diseases; analysis, diagnosis and prognosis devices for medical use and medical research; devices for analysis, diagnosis and prognosis of cardiovascular diseases; analytical devices for medical use in biomarker identification; portable analysis devices for in vitro diagnosis for medical use or medical research or medicine production; clinical chemistry analyzers for medical use; analysis device for medical use based on miniaturized immunological technology» («устройства для анализа, диагностики и прогнозирования для медицинского применения в медицине человека или ветеринарии, для фармакологических исследований, производства белка или медицинских исследований; устройства для анализа, диагностики и прогнозирования, например, сердечно-сосудистых заболеваний; устройства для анализа, диагностики и прогнозирования для медицинского применения и медицинских исследований; устройства для анализа, диагностики и прогнозирования сердечно-сосудистых заболеваний; аналитические устройства для медицинского использования при идентификации биомаркеров; портативные аналитические устройства для диагностики in vitro для медицинского применения, медицинских исследований или производства лекарств; клинические химические анализаторы для медицинского применения; аналитическое устройство для медицинского применения, основанное на миниатюрной иммунологической технологии»), которые относятся к медицинскому оборудованию. Так, коллегия приняла во внимание практику Суда по интеллектуальным правам, согласно

которой услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам. Для целей применения пункта 8 статьи 1483 Кодекса значение имеет сам факт введения лицом в гражданский оборот под своим фирменным наименованием товаров определенного класса МКТУ, в отношении которого оспаривается регистрация товарного знака, или однородных им до даты его приоритета, при этом он не обязан быть непосредственным производителем данного товара (см., например, решения Суда по интеллектуальным правам по делам №СИП-354/2019, №СИП-154/2019).

Проанализировав представленную выше информацию в совокупности, коллегия приходит к выводу об обоснованности возражения о несоответствии знака по международной регистрации №1743848 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как являющегося сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, в отношении всех товаров 10 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.02.2024, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1743848 недействительным в отношении всех товаров 10 класса МКТУ.**