

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.05.2019, поданное ООО «Компания «ЭЛТА», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1301939, при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак «<sup>STA</sup> **Satellite Max**» с конвенционным приоритетом от 19.10.2015 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) за № 1301939 в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в регистрации, на имя компании «DIAGNOSTICA STAGO», Франция (далее – правообладатель).

В поступившем 21.05.2019 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1301939 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подающее возражение, заинтересовано в подаче настоящего возражения, поскольку является правообладателем товарного знака №194378 «*Satellit*» с приоритетом от 30.04.1999 (срок действия исключительного права продлен до 30.04.2029), который сходен до степени смешения с оспариваемым знаком в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ;

- фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено единым основным словесным элементом «Сателлит», выполненным в разном шрифтом исполнении (кириллицей и латиницей, соответственно);

- наличие в оспариваемом знаке слов «MAX», «STA» не добавляют ему оригинальности, являются слабыми элементами знака, имеют всего по 3 буквы, поэтому акцент потребитель будет делать на основном доминирующем в знаке слове «Satellite»;

- таким образом, сходство сравниваемых знаков заключает в полном фонетическом вхождении противопоставленного товарного знака в рассматриваемый знак по международной регистрации № 1301939;

- сопоставляемые знаки различаются цветом букв и шрифтом, однако, в силу того, что они являются словесными, а слово «Satellite» в оспариваемом знаке выделено и занимает доминирующее положение, можно сделать вывод о визуальном сходстве знаков;

- сравниваемые знаки семантически сходны, так как имеют одинаковую семантическую нагрузку, означающую «телохранитель, спутник»;

- товары 10 класса МКТУ, указанные в перечне анализируемых знаков, являются однородными, поскольку относятся к «аппаратуре для анализов крови», представляют собой медицинское оборудование, измеряющее кровь на количество глюкозы и на ее свертываемость, применяются в домашних условиях и в специальных медицинских учреждениях;

- лицо, подавшее возражение, не может зарегистрировать знаки по заявкам «Сателлит» (№ 2018735687), «Сателлит online» (№2018735685), «Сателлит экспресс» (№2018735686) с более широким перечнем товаров 10 класса МКТУ, по причине наличия неправомерно зарегистрированного на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1301939;

- особо отмечается, что при регистрации знака «STA Satellite Max» на территории Российской Федерации экспертиза изначально противопоставляла знак «Сателлит» по свидетельству №194378, однако, в дальнейшем все же допустила эту регистрацию;

- лицо, подавшее возражение, является первой российской компанией, создавшей отечественный глюкометр;

- ООО «Компания «ЭЛТА» являлось участником VIII Всероссийского форума «Здоровье нации - 2014», спонсором детского праздника, приуроченного ко Всемирному дню борьбы с диабетом в Великом Новгороде, 2014 г. (о чем приведены сведения на ссылки сети Интернет), имеет различные дипломы, завоевало отличную репутацию и узнаваемость на российском рынке.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1301939 в отношении товаров 10 класса МКТУ.

В качестве обоснования изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- диплом III Межрегиональной конференции «Алгоритмы диагностики и лечения эндокринных заболеваний» (1);

- диплом VII Научно-практическая конференция «Современные технологии и методы диагностики различных групп заболеваний лабораторный анализ» (2);

- диплом II Межрегионального конгресса «Профилактика и лечение метаболических нарушений сосудистых заболеваний. Междисциплинарный подход» (3);

- диплом IV Медицинского форума муниципальных и ведомственных учреждений городов Центрального Черноземья «Современные медицинские подходы к лечению и диагностике эндокринных заболеваний» (4);

- сертификат научно-практическая конференция «Современные технологии диабетологии. Роль регистра в лечении профилактике осложнений сахарного диабета» (5);

- диплом 41-я Межрегиональная специализированная выставка «Здравоохранение» (6);

- диплом IV Межрегионального конгресса «Профилактика и лечение метаболических нарушений сосудистых заболеваний. Междисциплинарный подход» (7);

- диплом XIII Московский городской съезд эндокринологов столицы – 2017 (8);

- диплом XIII Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки» (9);

- грамота за вклад и развитие в поддержку деятельности МООИ «Московская диабетическая ассоциация больных сахарным диабетом «МДА» (10);

- диплом 44-я Межрегиональная специализированная выставка «Здравоохранение» (11);

- диплом XIV Московский городской съезд эндокринологов столицы – 2018 (12);

- диплом участника демозоны M-HEALTH CONGRESS 2018 (13);

- газета «Комсомольская правда» 8-15 ноября 2015 (14).

Правообладатель оспариваемого знака представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывалось следующее:

- фонетически сопоставляемые знаки отличаются по количеству и составу звуков, по количеству слогов, по длительности звучания, в оспариваемом знаке начальную позицию занимает слово «СТА», которое не сходно с начальной частью противопоставленного знака;

- элемент «СТА» лежит в основе серии знаков правообладателя оспариваемой регистрации (м.р. №1076218 «**СТА** COMPACT MAX»; м.р. №1232229 «**СТА** R Max»; м.р. №1301939 «**СТА** Satelilite Max»; м.р. №1247086 «**СТА** Coag Expert»; м.р. №611807 «**СТА**»; м.р. №619212 «**СТА**»; м.р. №1393063 «**СТА**-NeoPTimal») и действуют на территории Российской Федерации в отношении «аппаратуры для медицинских анализов для больниц и медицинских лабораторий и принадлежностей/реагентов к этой аппаратуре»;

- товары под знаками СТА-серии широко представлены на российском рынке, зарегистрированы в Государственном реестре средств измерения, и специалисты их

часто называют «анализаторы гемостаза STA-серии»;

- элемент «STA» является сильным элементом оспариваемого знака, лежащим в основе серии знаков фирмы «DIAGNOSTICA STAGO», благодаря чему потребитель в первую очередь ориентируется именно на него, а не на слово «Satellite»;

- сопоставляемые знаки существенно различаются друг от друга зрительно, так как отличаются количеством слов, буквенным составом, использованием букв разных алфавитов, которые графически совсем несходны между собой, цветовым решением, использованием разных шрифтов;

- сравниваемые знаки отличаются семантически за счет наличия в оспариваемом знаке слов «STA» и «MAX» и порождают различные ассоциативные представления о производителе товаров;

- правообладатель оспариваемого знака является разработчиком и производителем оборудования и реагентов для исследования системы гемостаза;

- товары 10 класса МКТУ оспариваемой регистрации представляют собой медицинские приборы, предназначенные исключительно для использования в больницах и медицинских лабораториях, приобретаемые руководством и специалистами медицинских учреждений на основании заключенных контрактов;

- товары 10 класса МКТУ противопоставленной регистрации – это глюкометры, предназначенные для широкого круга потребителей, продаются в аптеках и специализированных магазинах;

- таким образом, сопоставляемые товары имеют разный круг потребителей, разные каналы распространения, относятся к разным ценовым категориям и на рынке никак не пересекаются.

Учитывая изложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану знака на территории Российской Федерации по международной регистрации №1301939.

Правообладателем были представлены следующие материалы:

- информация из базы данных ВОИС о международных регистрациях №№1076218, 1232229, 1301939, 1247086, 611807, 619212, 1393063 (15);

- информация о регистрации анализаторов STA-серии в Государственном реестре средств измерения из Интернет-справочника средств измерения АИ-Риборс.ру сайта <https://all-pribors.ru/> (16);

- информационный материал об анализаторах гемостаза STA-серии с сайта [www.labtronica.ru](http://www.labtronica.ru) (17);

- информация о глюкометрах «САТЕЛЛИТ» с сайта Компании ЭЛТА [www.eltaltd.ru](http://www.eltaltd.ru) (18);

- информация о стоимости анализатора гемостаза «STA Satellite» с сайта <https://zakupki.kontur.ru/> (19);

- свидетельство об утверждении типа средств измерений «анализаторы гемостаза автоматические STA Satellite» (20);

- распечатки с сайта <https://zakupki.kontur.ru> (21).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (19.10.2015) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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).

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 Правил, 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. 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).


Согласно представленным в возражении документам (1-14) лицо, подавшее возражение, производит и реализует на российском рынке экспресс-измерители глюкозы в крови, участвует в различных мероприятиях (конгрессах, съездах, выставках, конференциях), посвященных борьбе против сахарного диабета. ООО «Компания «ЭЛТА» обладает исключительными правами на товарный знак «Сателлит» по свидетельству №194378, который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым знаком в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ, относящихся к медицинским приборам.

В материалах возражения указывается также, что оспариваемая регистрация

является препятствием для регистрации товарных знаков «», «

«» по заявкам №№2018735687, 2018735685, 2018735686, заявленным на имя лица, подавшего возражение, в отношении широкого перечня товаров 10 класса МКТУ.

В этой связи ООО «Компания «ЭЛТА» признано заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1301939 представляет собой словесное обозначение «», содержащее словесные элементы «STA» «Satellite» «Max», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в синем и темно-синем цвете. При этом элемент «STA» исполнен более мелким шрифтом по сравнению с другими словесными элементами обозначения и



расположен чуть выше по отношению к ним. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 10 класса МКТУ «диагностические приборы для использования в больницах или в частных медицинских аналитических лабораториях, а именно, автоматизированные тестирующие устройства для измерения свертываемости крови».

Противопоставленный товарный знак «*Satellit*» по свидетельству №194378 является словесным, состоит из слова «Сателлит», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы «С». Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 10 класса МКТУ «медицинские приборы и инструменты, в том числе экспресс-измерители глюкозы в крови».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков, показал следующее.

Как было указано выше, оспариваемый знак состоит из нескольких словесных элементов «STA» «Satellite» «Max». При этом, словесный элемент «STA», содержащийся в серии товарных знаков, принадлежащих компании «DIAGNOSTICA STAGO», выполнен мелким шрифтом, не запоминается и не привлекает к себе внимание потребителей. Словесный элемент «Max» является слабым, поскольку часто используется в товарных знаках, в том числе, зарегистрированных в отношении товаров 10 класса МКТУ (например, товарные

знаки «**MaxPlus**», «**ORMAX**», «**MAXLIFE**», «**AvaMax**», «**SonicMAX**» по свидетельствам №№474486, 478947, 552129, 571942, 621959). В этой связи основным элементом, несущим индивидуализирующую функцию знака, является словесный элемент «Satellite», который занимает в знаке центральное положение, визуально выделяется за счет большей длины по сравнению с другими элементами обозначения.

В противопоставленном товарном знаке содержится единственный словесный элемент «Сателлит».

Таким образом, коллегией при проведении сопоставительного анализа словесного элемента «Satellite» оспариваемого знака и противопоставленного товарного знака «Сателлит» было установлено, что они являются сходными в силу их фонетического и семантического тождества.

Словесный элемент «Satellite» в переводе с английского языка на русский язык означает «сателлит, спутник» (см. Большой англо-русский словарь, автор-составитель Н.В.Адамчик, Литература, 1998-1168, с.851). Само слово «Сателлит» вошло в лексику русского языка в значении «спутник» (см. Большой толковый словарь русского языка С.А.Кузнецова, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2000, с.1149). В этой связи сравниваемые словесные элементы семантически тождественны.

Графический критерий сходства носит в данном случае второстепенный характер в силу превалирования фонетического и семантического факторов сходства знаков.

Таким образом, с учетом фонетического и семантического сходства сравниваемых знаков, коллегия приходит к выводу о том, что они являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом.

Оспариваемые товары 10 класса МКТУ «диагностические приборы для использования в больницах или в частных медицинских аналитических лабораториях, а именно, автоматизированные тестирующие устройства для измерения свертываемости крови» однородны товарам 10 класса МКТУ «медицинские приборы и инструменты, в том числе экспресс-измерители глюкозы в крови», приведенным в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к одному родовому понятию «аппаратура для анализов и диагностики», имеют одно назначение (применяются для определенных показателей крови). При этом, приведенные в отзыве правообладателя доводы о том, что товары различаются кругом потребителей и каналами реализации (оспариваемые товары заказываются только медицинскими учреждениями и применяются в больницах, а противопоставленные товары продаются в аптеках и применяется в отношении широкого круга потребителей), не может быть признан убедительным, поскольку противопоставленные товары, также как и оспариваемые товары могут применяться

в медицинских учреждениях медиками и медицинскими работниками среди различного круга потребителей.

Учитывая изложенное, у коллегии есть все основания для вывода о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1301939 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1486 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2019, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1301939 недействительной полностью.**