

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 поступившее 11.08.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №523285, поданное ЗАО «ОКБ «РИТМ», г.Таганрог (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012738005 с приоритетом от 01.11.2012 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.09.2014 за №523285 в отношении товаров 10 и услуг 44 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО Научно-исследовательская лаборатория медицинской электронной техники «ЛЭТ Медикал», г.Таганрог (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №523285 представляет собой словесное обозначение **SKENAR**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем 11.08.2016 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака

РИТМСКЭНАР
RITMSCENAR

по свидетельству №510937 – (1), имеющего более ранний

приоритет, с которым оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения;



- в противопоставленном товарном знаке основную индивидуализирующую нагрузку несет элемент «СКЭНАР /SCENAR», в силу того, что элементы «РИТМ/-RITM» являются слабыми, поскольку частое употребление слов «РИТМ» и «RITM» в товарных знаках, в том числе относящихся к медицинским товарам, ослабило его различительную способность;

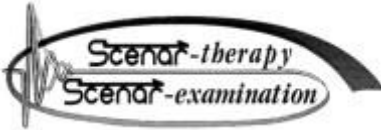
- по мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых знаков определяется полным фонетическим и визуальным вхождением оспариваемого товарного знака в противопоставленный товарный знак (1). Оспариваемый товарный знак «SCENAR» является тождественным фонетически и визуально с доминирующей словесной частью «SCENAR» в слове «RITMSCENAR» и тождественным фонетически и сходным визуально со словесной частью «СКЭНАР» в слове «РИТМСКЭНАР» противопоставленного знака (1);


- провести анализ по семантическому признаку сходства словесных элементов невозможно, так как слова «РИТМСКЭНАР» и «RITMSCENAR» являются фантазийными, а словесное обозначение «СКЭНАР / SCENAR» представляет собой название медицинского прибора;

- факт сходства сравниваемых товарных знаков подтверждается международной практикой. Так, в 2013 году бюро интеллектуальной собственности Новой Зеландии (IPONZ) отказало в регистрации товарного знака «RITMSCENAR» по международной регистрации №977118, на том основании, что он сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным в Новой Зеландии товарным знаком «SCENAR», регистрация №782867 в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ. В 2007 году Управление интеллектуальной собственности Австралии отказало в регистрации на территории Австралии словесного товарного знака «SCENAR» по международной регистрации № 941064, на том основании, что он сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным в Австралии товарным знаком «RITMSCENAR», регистрация №1209299 в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ;

- степень сходства сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №523285 и № 510937 в значительной мере усиливается за счет того, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков:

 свидетельству № 187500 – (2);  по

свидетельству № 188815 – (3);  по свидетельству № 212318

– (4);  по свидетельству № 214617 – (5);

 по свидетельству № 86899 – (6); 

по свидетельству № 86900 – (7) и указанного выше товарного знака по свидетельству № 510937 – (1), зарегистрированных в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ, имеющих более ранний приоритет, чем оспариваемый товарный знак;

- при этом на дату (15.08.2014) принятия Роспатентом решения о регистрации оспариваемого товарного знака все указанные выше товарные знаки (1-5) являлись действующими в отношении заявленных в них товаров 10 класса МКТУ, за исключением двух товарных знаков (6,7), правовая охрана которых была прекращена в связи с истечением срока действия регистраций. При этом, правовая охрана товарным знакам (2,3) была предоставлена до прекращения действия товарных знаков (6,7). По товарным знакам №№: 86899, 86900, 187500, 188815 ЗАО «ОКБ «РИТМ» являлось правопреемником заявителей, на имя которых осуществлялась регистрация товарных знаков, а товарные знаки по свидетельствам №№: 212318, 214617, 510937 были зарегистрированы непосредственно на имя ЗАО «ОКБ «РИТМ»;

- важным фактом, усиливающим сходство сравниваемых знаков, является приоритет ЗАО «ОКБ «РИТМ» в использовании словесного обозначения «СКЭНАР»/«SCENAR» для маркировки медицинских приборов 10 класса МКТУ.

Так, первые товарные знаки по свидетельствам № 86899, №86900, входящие в серию товарных знаков лица, подавшего возражение, имеют более раннюю дату приоритета (10.04.1989), чем дата регистрации ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» в качестве юридического лица, что подтверждается в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 12227/12 от 5 февраля 2013г. По сведениям, полученным с официального сайта ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» <http://www.scenar.ru>, данное общество было основано в 1990 году. Также в указанном выше Постановлении было отмечено, что именно ЗАО «ОКБ «РИТМ» широко использовало и ввело в гражданский оборот медицинские аппараты под обозначением «СКЭНАР»/«SCENAR»;

- длительное использование лицом, подавшим возражение, обозначения «СКЭНАР»/«SCENAR» для маркировки своих товаров и большие объемы выпускаемых товаров 10 класса МКТУ под этим обозначением создают принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров 10 класса МКТУ, маркируемых сопоставляемыми товарными знаками, одному производителю;

- товары 10 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, однородны товарам 10 класса МКТУ противопоставленного знака (1), так как соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение (для медицинских целей), один круг потребителей (лица, нуждающиеся в лечении и профилактике; лечебные учреждения) и одинаковые условия реализации товаров (специализированные магазины медтехники и аптеки);

- по мнению лица, подавшего возражение, при оценке однородности сопоставляемых товаров 10 класса МКТУ также необходимо учитывать следующее: высокую степень сходства сравниваемых обозначений «SCENAR» - «РИТМСКЭНАР RITMSCENAR»; то, что противопоставленный товарный знак «РИТМСКЭНАР RITMSCENAR» по свидетельству №510937 зарегистрирован для широкого диапазона товаров 10 класса МКТУ; наличие у лица, подавшего возражение, серии товарных знаков, объединенных общим элементом «СКЭНАР»/«SCENAR»; приоритет ЗАО «ОКБ «РИТМ» в использовании

словесного обозначения «СКЭНАР»/«SCENAR» для маркировки медицинских товаров 10 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №523285 недействительным в отношении всех товаров 10 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Сведения о товарном знаке №523285 (Распечатка с сайта <http://www.fips.ru>);
2. Сведения о товарном знаке №510937 (Распечатка с сайта <http://www.fips.ru>);
3. Уведомление об отказе в регистрации в Новой Зеландии товарного знака «RITMSCENAR» по международной регистрации № 977118 (Распечатка с сайта <http://www.wipo.int/romarin/riiark-detail.xhtml> с переводом);
4. Уведомление об отказе в регистрации в Австралии товарного знака «SCENAR» по международной регистрации №941064 (Распечатка с сайта <http://www.wipo.int/romarin/mark-detail.xhtml> с переводом);
5. Сведения о товарных знаках: №86899, №86900, №187500, №188815, №212318, №214617 (Распечатки с сайта <http://www.fips.ru>);
6. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 22.03.2013 по делу № А40-35884/12-5-333 (Распечатка с сайта <http://kad.arbitr.ru>);
7. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 12227/12 от 5 февраля 2013г. (Распечатка с сайта <http://kad.arbitr.ru/>);
8. Сведения о дате основания ООО «НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» (Распечатка с сайта <http://www.scenar.ru/about/>);
9. Сведения о производстве ЗАО «ОКБ «РИТМ» электростимуляторов «SCENAR».

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 11.08.2016, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- в возражении лицо, его подавшее, неверно указало название оспариваемого товарного знака, представив его как «SCENAR», в то время как оспариваемый товарный знак зарегистрирован как «SKENAR». В связи с чем утверждение довод лица, подавшего возражение, о тождестве оспариваемого товарного знака с элементом «SKENAR» противопоставленного знака (1) неубедителен;

- правообладатель не согласен с тем, что в словесном элементе «РИТМСКЭНАР RITMSCENAR» противопоставленного знака (1) элементы «РИТМ / RITM» являются слабыми и не могут обладать индивидуализирующими свойствами, поскольку не являются ни общеупотребимыми, ни описательными, ни часто употребляемыми другими производителями товаров медицинского назначения словами;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак (1) не являются сходными так как:

- с точки зрения фонетики восприятие знаков в целом различное, в силу того, что сравниваемые словесные элементы имеют различное количество букв, звуков, слогов, в оспариваемом знаке ударение падает на первый слог «ske-», в противопоставленном знаке – на первый слог «ритм-»;

- сравниваемые словесные элементы являются фантазийными и, следовательно, их нельзя признать сходными по смысловому критерию сходства. В то же время единственное значение, которое можно определить у обозначения «РИТМСКЭНАР RITMSCENAR», относится к элементу «РИТМ/RITM» (ритм – равномерное чередование каких-нибудь элементов; налаженный ход чего-нибудь), в связи с чем «РИТМСКЭНАР RITMSCENAR» ассоциативно указывает потребителю на назначение производимых приборов (приборы, связанные с измерением ритма человеческого организма);

- визуальное сходство сравниваемых знаков также отсутствует, поскольку нет вхождения оспариваемого товарного знака в противопоставленный товарный знак (1), а также знаки производят различное зрительное восприятие;

- кроме того, правообладатель отмечает, что при регистрации товарного знака «SKENAR» по заявке №2012738005 противопоставленный товарный знак (1) не был противопоставлен, что также свидетельствует об отсутствии сходства сравниваемых знаков;

- доводы лица, подавшего возражение, относительно подтверждения сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком (1) решениями ведомств Новой Зеландии и Австралии не могут являться основанием для принятия аналогичного решения на территории России, так как делопроизводство по каждому делу ведется индивидуально и основывается на положениях национального законодательства;

- в отношении указанных лицом, подавшим возражении, противопоставленных товарных знаков (2-7) правообладатель отмечает следующее:

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков (6,7), которые были зарегистрированы на ОКБ «Ритм» при ТРТИ им. В.Д. Калмыкова, структурное подразделение Таганрогского радиотехнического Института, досрочно прекращена 11.04.1999. При этом факт правопреемства на данные товарные знаки не был доказан ЗАО «ОКБ «РИТМ» и был опровергнут судебным решением;

- на имя ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» зарегистрирована серия товарных

знаков: **СКЭНАР** по свидетельству №463335; **SCENAR** по

свидетельству №463479; **SCENAR** по свидетельству №152981;



СКЭНАР -
ИДЕАЛЬНЫЙ ДОКТОР,
КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ВАМИ по свидетельству

№161388; **СКЭНАР** по свидетельству №161389;

SCENAR по свидетельству №223717; **SCENAR** по



свидетельству №343252; по свидетельству №343253;

СКЭНАР по свидетельству №489559; **SCENAR** по свидетельству №501695;

- правообладатель и лицо, подавшее возражение, длительное время используют товарные знаки с элементами «СКЭНАР / СКЕНАР» на производимой продукции, в связи с чем у потребителя не может возникнуть ассоциации оспариваемого товарного знака «SKENAR» именно с ЗАО «ОКБ «РИТМ»;

- противопоставленные товарные знаки (2-5) зарегистрированы для товаров 10 класса МКТУ, имеющих четко ограниченную область применения и назначения;

- оспариваемый товарный знак и товарные знаки по свидетельствам №№463335, 463479 зарегистрированы для других товаров 10 класса МКТУ и состоят из более широко перечня товаров, не являющихся однородным товарам противопоставленных товарных знаков (2-5). Кроме того, товарные знаки ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» (свидетельства №463335 и №463479) имеют более ранний приоритет, чем противопоставленный товарный знак (1). Оспариваемый товарный знак является продолжением серии товарных знаков ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №523285.

К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

10. Распечатки словаря значения слова «ритм»;
11. Материалы, касающиеся делопроизводства по заявке №2012738005 (свидетельство №523285);
12. Решение Арбитражного суда Ростовской области по делу № А53-19570/10 от 14.12.2010;
13. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа по делу № А53-1651/2009 от 21.12.2009;

14. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 12227/12 от 05.02.2013;
15. Сведения о товарных знаках: №463335, №463479, №152981, №152982, №161388, №161389, №223717, №343252, №343253, №489559, №501695 (Распечатки с сайта <http://www.fips.ru>);
16. Копия решения Роспатента от 16.03.2016 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463479.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (01.11.2012) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №523285 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по указанному выше основанию может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ЗАО «ОКБ «РИТМ», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более ранних исключительных прав на товарные знаки [1-7], с которыми оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, а также осуществляет

деятельность, аналогичную ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» (производство товаров медицинского назначения под обозначением «СКЭНАР»), что подтверждается судебным решением [7, 14].

Оспариваемый товарный по свидетельству №523285 знак представляет собой словесное обозначение **SKENAR**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 10 и услуг 44 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что в возражении лицо, его подавшее, ошибочно указывает товарный знак по свидетельству №523285 как «SCENAR», а не как он зарегистрирован «SKENAR», и согласна с доводом правообладателя в данной части.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №510937 – (1), а также с товарными знаками по свидетельствам №187500, №188815, №212318, №214617, №86899, №86900, – (2-7), которые образуют серию товарных знаков, зарегистрированных на его имя.

В отношении противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №86899 и №86900 – (6,7) коллегия отмечает, что правовая охрана в отношении данных товарных знаков досрочно прекращена 11.04.1999 и 11.04.2000, соответственно. Кроме того, правообладателем данных товарных знаков являлось другое юридическое лицо - Особое конструкторское бюро «Ритм» при Таганрогском радиотехническом институте им. В.Д. Калмыкова. Факт правопреемства ЗАО «ОКБ «РИТМ» в отношении данных товарных знаков не установлен (что подтверждается Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №12227/12 от 05.02.2013 [7, 14]).

С учетом изложенного, товарные знаки по свидетельствам №86899, №86900 (6,7) не могут быть противопоставлены оспариваемому товарному знаку.

Противопоставленный знак по свидетельству №510937 – (1) представляет собой

РИТМСКЭНАР
RIITMSCENAR

словесное обозначение, в котором словесные элементы

«РИТМСКЭНАР», «RITMSCENAR» выполнены буквами русского и латинского алфавитов и расположены один под другим.

Противопоставленный знак по свидетельству №187500 – (2) представляет собой



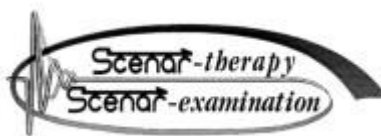
комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «SCENAR», выполненный буквами латинского алфавита, в котором буква «S», исполнена в виде стилизованного изображения стрелы.

Противопоставленный знак по свидетельству №188815 – (3) представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «СКЭНАР», выполненный буквами русского алфавита, в котором буква «С», исполнена в виде стилизованного изображения стрелы.

Противопоставленный знак по свидетельству №212318 – (4) представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «SCENAR – therapy», «SCENAR – examination» («therapy, exemenation – неохранные элементы знака), выполненные буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения импульса. Срок действия правовой охраны товарного знака продлен до 05.01.2020.

Противопоставленный знак по свидетельству №214617– (5) представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «СКЭНАР – терапия», «СКЭНАР – экспертиза» («терапия, экспертиза – неохранные элементы знака), выполненные буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения импульса. Срок действия правовой охраны товарного знака продлен до 05.01.2020.

Правовая охрана знакам (1-5) предоставлена, в частности, в отношении товаров 10 класса МКТУ, приведенных в перечнях регистраций.

Словесный элемент «SCENAR» (и как вариант его исполнения «СКЭНАР») содержится во всех противопоставленных знаках (1-5) и положен в основу серии знаков лица, подавшего возражение, в связи с чем несет основную индивидуализирующую нагрузку.

При этом коллегия отмечает, что в том случае, когда обозначение, содержащее в своем составе сильный элемент, лежащий в основе серии знаков, может быть не сходным до степени смешения с отдельными элементами, составляющими данную серию, оно признается сходным со всей серией знаков.

Таким образом, включение в оспариваемый знак в качестве единственного элемента слова «SKENAR», фонетически сходного со словесным элементом «СКЭНАР»/«SCENAR», лежащего в основе серии товарных знаков лица, подавшего возражение, обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые словесные элементы «SKENAR» - «СКЭНАР» - «SCENAR» - «РИТМСКЭНАР RITMSCENAR» не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть являются вымышленными, что не позволяет провести сравнение указанных элементов по смысловому фактору сходства.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить следующее. Между сравниваемыми знаками имеются отдельные визуальные различия. Вместе с тем, в данном случае (при сходстве основных элементов сравниваемых знаков «SKENAR» - «СКЭНАР»/«SCENAR») графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Довод правообладателя относительно того, что обозначение «РИТМСКЭНАР RITMSCENAR» имеет семантику, а именно может ассоциироваться с прибором для измерения ритмов человеческого организма, является непосредственным умозаключением правообладателя, носит субъективный характер и не может повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Таким образом, сравниваемые знаки следует признать сходными по фонетическому критерию сходства основных словесных элементов, который в исследуемом случае является главным.

Сравнение перечней товаров 10 класса МКТУ, с целью определения их однородности, показало следующее.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 10 класса МКТУ:

- аппаратура физиотерапевтическая; аппараты диагностические; приборы и инструменты медицинские.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам (2, 3, 4) предоставлена в отношении следующих товаров 10 класса МКТУ:

- физиотерапевтическая аппаратура для лечения: нервной системы (остеохондрозы, невриты, невралгии, травмы и воспалительные заболевания ЦНС, нарушения мозгового кровообращения, заболевание вегетативной нервной системы и др.); костно-мышечной системы (миозиты, артриты, артрозы, ушибы мягких тканей, переломы и др.) с двигательными, чувствительными и вегетативно-трофическими расстройствами; дыхательной системы (трахеиты, бронхиты, ОРЗ, ОВРЗ, воспаление легких, плевриты, бронхиальная астма и др.); сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гипотомия, различные формы аритмий и др.); сосудов конечностей (расстройства микроциркуляций, трофические язвы); органов пищеварения (гастриты, энтериты и колиты, холециститы и др.); мочеполовой системы (пиелонефриты, циститы гинекологические и др.); одеяла медицинские; приборы для массажа, приборы для косметического массажа, электроды для медицинских целей.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (5) предоставлена в отношении следующих товаров 10 класса МКТУ:

- физиотерапевтическая аппаратура для лечения: нервной системы (остеохондрозы, невриты, невралгии, травмы и воспалительные заболевания ЦНС, нарушения мозгового кровообращения, заболевание вегетативной нервной системы и др.); костно-мышечной системы (миозиты, артриты, артрозы, ушибы мягких

тканей, переломы и др.) с двигательными, чувствительными и вегетативно-трофическими расстройствами, дыхательной системы (трахеиты, бронхиты, орз, оврз, воспаление легких, плевриты, бронхиаль; одеяла медицинские; приборы для массажа; приборы для косметического массажа; стетоскопы; электроды для медицинских целей.

Перечень товаров 10 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается правовая охрана спорного товарного знака, следующий:

- приборы и инструменты хирургические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов; аппаратура для анализов крови; аппаратура для анестезии; аппаратура для гальванотерапии; аппаратура для искусственной вентиляции легких; аппаратура для лечения глухоты; аппаратура для медицинских анализов; аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура реанимационная; аппаратура стоматологическая электрическая; аппараты вибрационные для кроватей; аппараты горячего воздуха терапевтические; аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты для вытяжки, используемые в медицине; аппараты для лучевой терапии; аппараты для микрошлифовки кожи; аппараты для окулирования для медицинских целей; аппараты и установки рентгеновские для медицинских целей; аппараты радиологические для медицинских целей; аппараты рентгеновские для медицинских целей; аппараты слуховые для слабослышащих; бандажи грыжевые; бандажи для беременных; бандажи эластичные; банки медицинские; боры стоматологические; бутылки детские с сосками; валики надувные для медицинских целей; подушечки надувные для медицинских целей; вибраторы горячего воздуха для медицинских целей; гастроскопы; гематиметры; губки хирургические; дефибрилляторы сердца; диализаторы; емкости специальные для медицинских отходов; зажимы хирургические; зеркала стоматологические; зеркала хирургические; зонды для медицинских целей; зонды уретральные; зубы искусственные; иглы для иглоукалывания; иглы для наложения швов; иглы медицинские; имплантанты хирургические [материалы искусственные]; ингаляторы; инъекторы для

медицинских целей; инкубаторы для медицинских целей; инкубаторы для младенцев; инструменты акушерские; инструменты акушерские ветеринарные; инструменты для электроиглоукалывания; инструменты режущие [хирургические]; инсуффляторы; канюли; капельницы для медицинских целей; капельницы пузырьковые для медицинских целей; кардиостимуляторы; катетеры; кетгут; клеенки подкладные для больничных коек; клизмы; кожа искусственная для хирургических целей; кольца зубные детские; компрессоры [хирургические]; компрессы термоэлектрические [хирургические]; корсеты брюшные; корсеты для медицинских целей; костыли; кресла зубоврачебные; кресла медицинские или зубные; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; крышки для бутылочек с соской; куклы эротические [секс-куклы]; лазеры для медицинских целей; лампы для медицинских целей; лампы кварцевые для медицинских целей; лампы ультрафиолетовые для медицинских целей; ланцеты; линзы [внутриглазные протезы] для имплантации; ложки для лекарств; маски для медицинского персонала; маски наркозные; матрацы медицинские для родов; матрацы надувные для медицинских целей; матрацы, наполненные водой, для медицинских целей; мебель специальная для медицинских целей; мешки для воды для медицинских целей; мешочки для вагинального спринцевания; молокоотсосы; мочеприемники [емкости для сбора мочи]; наколенники ортопедические; наконечники для костылей; напальчники для медицинских целей; направляющие проволочные; насосы для медицинских целей; нитки хирургические; ножи хирургические; ножницы хирургические; носилки для больных; носилки на колесах для больных; обувь для медицинских целей; обувь ортопедическая; одежда специальная для операционных комнат; опоры, используемые при плоскостопии; офтальмометры; офтальмоскопы; перевязь [бандаж поддерживающий]; перчатки для массажа; перчатки для медицинских целей; пессарии; пилы хирургические; пинцеты ушные; плевательницы для медицинских целей; повязки гипсовые ортопедические; повязки для суставов ортопедические; повязки поддерживающие; подошвы для ортопедической обуви; подушечки брюшные; подушки для медицинских целей; подушки для предотвращения образования пролежней; подушки надувные для

медицинских целей; подушки от бессонницы; подушки-грелки электрические для медицинских целей; пояса брюшные; пояса гальванические для медицинских целей; пояса гипогастрические; пояса для медицинских целей; пояса ортопедические; пояса пупочные; пояса электрические для медицинских целей; презервативы; приборы аэрозольные для медицинских целей; приборы для измерения артериального давления; приборы для измерения пульса; инструменты урологические; приборы ортодонтологические; приспособления для кормления грудью; приспособления для очистки полостей тела; приспособления для перемещения инвалидов; приспособления для промывания полостей тела; приспособления для срезания мозолей; простыни для страдающих недержанием; простыни стерильные хирургические; простыни хирургические; протезы волосные; протезы груди; протезы челюстей; пузыри со льдом для медицинских целей; пульверизаторы для медицинских целей; расширители [хирургические]; рентгенограммы для медицинских целей; респираторы для искусственного дыхания; рубашки смирительные; скальпели; скребки для чистки языка; соски [пустышки]; соски для детских бутылок; сосуды медицинские; спирометры [приборы медицинские]; спринцовки вагинальные; средства защиты органов слуха; средства противозачаточные нехимические; стенты; столы операционные; стульчаки для ночных горшков; судна подкладные для медицинских целей; судна подкладные санитарно-гигиенические; сумки с наборами медицинских или хирургических инструментов; сумки с наборами хирургических инструментов; супинаторы для обуви; тампоны ушные [приспособления для защиты ушей]; термокомпрессы для первой помощи; термометры для медицинских целей; троакары; трубки дренажные для медицинских целей; трубки рентгеновские для медицинских целей; трубки с радиом для медицинских целей; трубки слуховые; рожки слуховые; устройства для введения пилюль; устройства для защиты от рентгеновских лучей для медицинских целей; фильтры для ультрафиолетовых лучей для медицинских целей; чемоданчики для медицинских инструментов; чулки эластичные хирургические; чулки эластичные, используемые при расширении вен; шины хирургические; шприцы для инъекций; шприцы для медицинских целей; шприцы для подкожных инъекций;

шприцы маточные; шприцы уретральные; штифты для зубного протезирования; щипцы акушерские; щипцы для кастрирования; экраны рентгеновских аппаратов для медицинских целей; электрокардиографы.

Все товары оспариваемой регистрации однородны товарам противопоставленного товарного знака (1), поскольку относятся к одной родовой группе товаров «приборы и инструменты медицинские», имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Кроме того, товары, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков (2-5) также однородны товарам оспариваемой регистрации, поскольку товары противопоставленных знаков (2-5) относятся к одной группе товаров «приборы и инструменты медицинские для физиотерапии», как и товары оспариваемой регистрации (например, такие товары как, «аппаратура для гальванотерапии, ингаляторы», которые могут использоваться как физиотерапевтическая аппаратура) и, следовательно, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Таким образом, доводы правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров, неоднородных товарам, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков (2-5), не может быть признан убедительным.

Что касается довода правообладателя относительно регистрации на его имя товарных знаков по свидетельствам №463335 и №463479, имеющих более ранний приоритет, чем противопоставленный товарный знак (1), в отношении товаров 10 класса МКТУ, то следует отметить следующее.

Указанные товарные знаки были зарегистрированы 01.06.2012, 04.06.2012, т.е. в тот момент, когда правовая охрана противопоставленным товарным знакам (2-5) была признана недействительной в отношении товаров 10 класса МКТУ. При этом противопоставленный товарный знак (1), который является продолжением серии товарных знаков лица, подавшего возражение, был зарегистрирован в тот момент, когда правовая охрана противопоставленных товарных знаков (2-5) в отношении товаров 10 класса МКТУ была восстановлена. Кроме того, коллегия отмечает, что в отношении товарных знаков по свидетельствам №463335 и №463479 ЗАО «ОКБ

«РИТМ» (лицом, подавшим возражение) были поданы возражения против предоставления правовой охраны указанным знакам.

Что касается довода правообладателя относительно того, что решением Роспатента от 16.06.2016 правовая охрана товарного знака по свидетельству №463479, признана недействительной только в отношении части товаров 10 класса МКТУ, а именно: «приборы и инструменты медицинские, стоматологические; аппаратура физиотерапевтическая; одеяла с электрообогревом для медицинских целей; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты медицинские; стетоскопы; электроды для медицинских целей», а в отношении другой части товаров 10 класса МКТУ правовая охрана данного товарного знака сохранена, то следует отметить, что именно в отношении указанных выше товаров было подано и рассмотрено возражение.

Относительно довода правообладателя о том, что на его имя зарегистрирована серия товарных знаков [15], следует отметить, что только два товарных знака по свидетельствам №463335 и №463479 охраняются в отношении товаров 10 класса МКТУ, остальные товарные знаки зарегистрированы в отношении других товаров и услуг.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров 10 класса МКТУ, маркируемых сопоставляемыми товарными знаками, одному производителю (в силу длительного использования им обозначения «СКЭНАР»/«SCENAR» для маркировки товаров 10 класса МКТУ), то следует отметить следующее.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда [7, 14] установлено, что приборы разных изготовителей: ЗАО «ОКБ «РИТМ» и ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» под обозначением «СКЭНАР» длительное время присутствуют на рынке, в связи с чем довод лица, подавшего возражение, о принадлежности приборов одному изготовителю коллегия признать убедительным не может.

Что касается приведенных лицом, подавшим возражение, примеров практики регистрации товарных знаков в Новой Зеландии и в Австралии, то коллегия отмечает, что оценка охраноспособности оспариваемого товарного знака осуществляется в соответствии с национальным законодательством.

В силу изложенного, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №523285 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерной.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.08.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №523285 недействительным в отношении товаров 10 класса МКТУ.