

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №051-ФЗ (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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.02.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Скитон, Инк, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021727491, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение « **HERO** » по заявке №2021727491, поданной 04.05.2021, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 10 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «*аппаратура для подачи медицинского света для медицинского применения и лечения различных кожных заболеваний*».

Роспатентом 15.04.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021727491 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком « **HERO** »

по свидетельству №728146 с приоритетом от 21.03.2019 – (1), правовая охрана которому предоставлена на имя компании Мерит Медикал Системз, Инк, Соединенные Штаты Америки в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

В Роспатент 15.02.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленные товары и товары противопоставленного знака (1) не однородны, поскольку имеют разные потребительские свойства и функциональное назначение, не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, а также имеют различные каналы реализации и круг потребителей;

- заявитель отмечает, что заявленным обозначением маркируется сложная техническая система (модуль) высокоинтенсивного широкополосного света для удаления сосудистой патологии, доброкачественных пигментных пятен и лечения акне, предназначенная для квалифицированного медицинского и косметического персонала. Стоимость такого оборудования начинается от 4,5 млн. рублей;

- правообладатель противопоставленного товарного знака (1) – компания Мерит Медикал Системз, Инк. производит различные кардиологические и радиологические устройства, которые используются в диагностических и интервенционных вмешательствах на коронарных и периферических сосудах и других не сосудистых заболеваниях а также другое медицинское оборудование иного назначения;

- в связи с указанным вероятностью ситуации, когда целевые потребители продукции правообладателя противопоставленного знака (1) приобретут технически сложный медицинский прибор заявителя высокой ценовой категории или хотя бы предположат, что он произведен компанией Мерит Медикал Системз, Инк. – отсутствует.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021727491 в отношении всех заявленных товаров

В подтверждение изложенного заявителем были представлены распечатки из сети Интернет сведений о заявителе и его деятельности – [1].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.05.2021) поступления заявки № 2021727491 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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.

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).

Заявленное обозначение по заявке №2021727491 представляет собой словесное обозначение « **HERO** », выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с

товарным знаком « **HERO** » по свидетельству №728146 с приоритетом от 21.03.2019 – (1), выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но

идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал, что они являются тождественными, что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров 10 класса МКТУ показал следующее.

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении следующих товаров 10 класса МКТУ *«аппаратура для подачи медицинского света для медицинского применения и лечения различных кожных заболеваний»*.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 10 класса МКТУ, а именно: *«анализаторы для идентификации бактерий для медицинских целей; анализаторы холестерина; аппаратура для анализов крови; аппаратура для анализов медицинская; аппаратура для анестезии; аппаратура для гальванотерапии; аппаратура для искусственной вентиляции легких; аппаратура для лечения глухоты; аппаратура для физических упражнений для медицинских целей; аппаратура для функционального восстановления тела для медицинских целей; аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура реанимационная; аппаратура стоматологическая электрическая; аппаратура физиотерапевтическая; 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 для регенерации стволовых клеток для медицинских целей; аппараты для тестов ДНК и РНК для медицинских целей; аппараты и установки рентгеновские для медицинских целей; аппараты магнитно-резонансной томографии (МРТ) для медицинских целей; аппараты ортодонтические; аппараты радиологические для медицинских целей; аппараты рентгеновские для медицинских целей; аппараты слуховые для слабослышащих; аппараты, оборудование и изделия для детей*

младенческого возраста; аппараты, приборы и товары для сексуальной активности; аспираторы назальные; бандажи грыжевые; бандажи для беременных; бандажи эластичные; банки медицинские; биоманнитные кольца для терапевтических или медицинских целей; боры стоматологические; браслеты акупрессурные; браслеты для медицинских целей; браслеты против тошноты; браслеты противоревматические; бутылки детские с сосками; валики надувные для медицинских целей; вентризаторы для медицинских целей; вибраторы горячего воздуха для медицинских целей; вибромассажеры; гастроскопы; гемоцитометры; глюкометры; гребни от вшей; 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; изделия ортопедические; измельчители таблеток; имплантаты биоразлагаемые для фиксации костей; имплантаты хирургические из искусственных материалов; ингаляторы; ингаляторы водородные; инъекторы для медицинских целей; инкубаторы для медицинских целей; инкубаторы для младенцев; инструменты акушерские; инструменты акушерские ветеринарные; инструменты для электроиглоукалывания; инструменты режущие хирургические; инсуффляторы; камеры-эндоскопы для медицинских целей; канюли; капельницы для медицинских целей; капельницы пузырьковые для медицинских целей; кардиомониторы; кардиостимуляторы; катетеры; кетгут; клеенки подкладные для больничных коек; клизмы; клипсы-держатели для пустышек; кожа искусственная для хирургических целей; колпачки менструальные; кольца зубные детские; кольца противоревматические; компрессоры [хирургические]; компрессы термоэлектрические [хирургические]; корсеты брюшные; корсеты для медицинских целей; костыли; кресла зубоврачебные; кресла медицинские или зубные; кровати водяные для медицинских целей; кровати надувные для медицинских целей; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; крышки для бутылочек с соской; куклы эротические [секс-куклы]; лазеры для

медицинских целей; лампы для медицинских целей; лампы для отверждения 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 дыхательные для искусственного дыхания; маски наркозные; маски терапевтические для лица; массажеры десен для младенцев; материалы для наложения швов; матрацы медицинские для родов; матрацы надувные для медицинских целей; мебель специальная для медицинских целей; мешки для воды для медицинских целей; мешочки для вагинального спринцевания; молокоотсосы; мониторы для измерения содержания жира в организме; мониторы состава тела; мочеприемники в виде емкостей; мочеприемники переносные; на зубники защитные для стоматологических целей; наклейки-индикаторы температуры, для медицинских целей; 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; оборудование терапевтическое и вспомогательное, предназначенное для людей с ограниченными возможностями; обувь для медицинских целей; обувь ортопедическая; одежда специальная для операционных комнат; одежды компрессионные; одеяла электрические для медицинских целей; опоры, используемые при плоскостопии; офтальмометры; офтальмоскопы; пакеты охлаждающие для оказания первой помощи; перевязь [бандаж поддерживающий]; перчатки для массажа; перчатки для медицинских целей; пессарии; пилы хирургические; пинцеты ушные; пластыри охлаждающие для медицинских целей; плевательницы для медицинских целей; повязки гипсовые ортопедические; повязки для суставов ортопедические; повязки поддерживающие; подушечки брюшные; подушечки надувные для медицинских целей; 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; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты ветеринарные; приборы и инструменты медицинские; приборы и инструменты урологические; приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; 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 волосяные; протезы груди; протезы конечностей, протезы глазные и зубные; протезы челюстей; пузыри со льдом для медицинских целей; разделители для пальцев ног ортопедические; расширители хирургические; резинки ортодонтические; рентгенограммы для медицинских целей; респираторы для искусственного дыхания; роботы хирургические; рожки слуховые; рубашки смирительные; секс-игрушки; скальпели; скребки для чистки языка; соски [пустышки]; соски для детских бутылок; соски для кормления младенцев; сосуды медицинские; спирометры [приборы медицинские]; спринцовки вагинальные; средства для подкожного введения лекарств имплантируемые; средства защиты органов слуха; средства противозачаточные нехимические; стельки ортопедические; стенты; стетоскопы; столы операционные; стульчаки для ночных горшков; судна подкладные для медицинских целей; судна подкладные санитарно-гигиенические; сумки с наборами медицинских инструментов; супинаторы для обуви; тампоны ушные [приспособления для защиты ушей]; термокомпрессы для первой помощи; термометры для медицинских целей; томографы для использования в медицинских целях; троакары; трости медицинские; трость с квадратной опорой для медицинских целей; трубки дренажные для медицинских целей; трубки рентгеновские для медицинских целей; трубки с радием для медицинских целей; трубки слуховые; устройства для введения пилюль; устройства для защиты от рентгеновских лучей для медицинских целей;

устройства для лечения угревой сыпи; фильтры для ультрафиолетовых лучей для медицинских целей; халаты процедурные для пациентов; ходунки для медицинских целей; ходунки на колесиках; ходунки опорные для лиц с ограниченными возможностями; чемоданчики для медицинских инструментов; чулки эластичные хирургические; чулки эластичные, используемые при расширении вен; шины хирургические; шпатели медицинские; шприцы для инъекций; шприцы для медицинских целей; шприцы для подкожных инъекций; шприцы маточные; шприцы уретральные; штифты для зубного протезирования; щипцы для кастрирования; щипцы медицинские; экзоскелеты роботизированные для медицинских целей; экраны рентгеновских аппаратов для медицинских целей; электроды для медицинского применения; электрокардиографы; электростимуляторы мозга».

Заявленные товары однородны товарам *«аппараты для микрошлифовки кожи; лазера для медицинских целей; лампы для медицинских целей; лампы для медицинских целей; приборы и инструменты медицинские; устройства для лечения угревой сыпи»* противопоставленного товарного знака (1), поскольку соотносятся друг с другом по виду и назначению, кругу потребителей, относятся к одной родовой группе *«приборы и инструменты медицинские»*, имеют один круг потребителей, рынок сбыта, что свидетельствует об их однородности.

Коллегия также отмечает, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства (тождественны), что обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

Довод заявителя относительно того, что правообладатель и заявитель производят медицинское оборудование разного назначения и ценовой категории, то при анализе однородности сопоставляемых товаров подлежит не фактическая деятельность заявителя и правообладателей противопоставленного товарного знака (1),

а заявленные товары и товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №728146 в отношении товаров 10 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.02.2023, оставить в силе решение Роспатента от 15.04.2022.