


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 12.08.2020, поданное компанией «Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd./Шанхай Аохуа Фотоэлектрици Эндоскоп Компани Лимитед», Китай (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №720980, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2018757853 с приоритетом от 26.12.2018 зарегистрирован 22.07.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №720980 в отношении товаров и услуг 10, 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ЭНДОМАРКЕТ», г. Самара (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в синем цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.08.2020 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №720980 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «ЭНДОМАРКЕТ» вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку

данный товарный знак широко и в течение длительного времени известен российскому потребителю и ассоциируется именно с компанией лица, подавшего возражение;

- китайская компания «Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd./Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Компани Лимитед» была основана в 90-х годах XX века и является одной из ведущих производителей гибких эндоскопов на мировом рынке;

- медицинское оборудование, производимое лицом, подавшим возражение,

неизменно маркируется обозначением , оно же используется в оформлении Интернет-сайта компании. Данное обозначение представляет собой комбинированное обозначение «АОНУА», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом синего цвета, и является стилизованным исполнением произвольной части фирменного наименования компании «Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.»;

- оборудование компании «Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd./Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Компани Лимитед» под товарным знаком («АОНУА/АОХУА»), реализуется через сеть официальных представительств по всему миру. На данный момент поставки оборудования осуществляются в более чем 90 стран;

- компания лица, подавшего возражение, является правообладателем товарных знаков, сходных или тождественных с оспариваемым товарным знаком, на территории Китайской Народной Республики;

- для обеспечения реализации собственной продукции на территории Российской Федерации компания лица, подавшего возражение, в 2009 году заключила с ООО «Медицинская диагностическая техника» соглашение о сотрудничестве;

- уже с 2009 года лицом, подавшим возражение, обеспечивалось введение в гражданский оборот производимой им продукции на территории Российской Федерации и продолжает данную деятельность и на текущий момент;

- необходимо отметить, что, будучи эксклюзивным российским дилером лица, подавшего возражение, ООО «Медицинская диагностическая техника» предприняло действия по регистрации словесного товарного знака «АОНУА» на собственное имя. При этом уже на момент регистрации товарного знака «АОНУА» по заявке №2010723107 от 16.07.2010 заявитель был уведомлен Роспатентом о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, являющегося производителем товаров 10 класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана. Отвечая на уведомление, ООО «Медицинская диагностическая техника» (в лице уполномоченного представителя), сослался на наличие деловых связей с Компанией, являющейся производителем товаров и письменного согласия производителя;


- в последующем в связи с недобросовестным поведением ООО «Медицинская диагностическая техника» деловые отношения между ними и лицом, подавшим возражение, прекратились, последняя оказалась заинтересованной в осуществлении деятельности по продаже производимых ею медицинских изделий собственными силами;

- для целей регистрации товарного знака «АОНУА» на территории Российской Федерации подана заявка №2019740387;

- вместе с тем совместная деятельность компании лица, подавшего возражение, и ООО «Медицинская диагностическая техника», а также ООО «ЭНДОМАРКЕТ» по распространению продукции, производимой лицом, подавшим возражение, в период с 2009 года, сделали ее известной для российского потребителя;

- более того, на Интернет-сайтах самого ООО «ЭНДОМАРКЕТ» осуществлялись реклама и предложение к продаже эндоскопического оборудования компании лица, подавшего возражение, при этом размещались изображения оборудования, маркированного оспариваемым товарным знаком с одновременным указанием в качестве производителя - лицо, подавшее возражение;

- таким образом, ООО «ЭНДОМАРКЕТ», будучи в полном мере

осведомленным о том, что обозначение  использует в своей деятельности лицо, подавшее возражение, и является известным в Российской Федерации и во многих странах мира, действуя недобросовестно обратилось с заявлением о регистрации обозначения в качестве товарного знака на собственное имя, умышленно изменив его фонетику на «Донид», при этом полностью сохранив графическое исполнение, что свидетельствует о злоупотреблении ООО «ЭНДОМАРКЕТ» своими правами;

- лицо, подавшее возражение, является производителем медицинского оборудования, комплектующих частей к нему. Данные товары являются дорогостоящим высокоточным медицинским оборудованием. Деятельность по его производству тесно связана с деятельностью по его реализации и продвижению, а также ремонтом медицинского оборудования и медицинской техники, установкой оборудования, что свидетельствуют о однородности товаров, производимых лицом, подавшим возражение, с товарами 10 и услугами 35, 37 классов МКТУ оспариваемого товарного знака;

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на фирменное наименование, произвольная часть которого тождественна оспариваемому товарному знаку, датой создания компании является 27 октября 1994 года;

- поскольку, как было указано выше, лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству медицинского оборудования и его распространению на территории Российской Федерации, наличие у него исключительного права на фирменное наименование, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, подлежит учету в качестве обстоятельства, препятствующего предоставлению правовой охраны оспариваемому товарному знаку на имя ООО «ЭНДОМАРКЕТ»;

- действия ООО «ЭНДОМАРКЕТ» по приобретению исключительного права на оспариваемый товарный знак являются злоупотреблением правом, а также содержат признаки недобросовестной конкуренции;

- приобретение правообладателем оспариваемого товарного знака в 2019 году исключительного права на данный товарный знак, в описании которого указано слово «Донид», а не оригинальное название товаров правообладателя «АОНУА», не имело своей целью его использование в предпринимательской деятельности, а было направлено на причинение вреда лицу, подавшему возражение, а также третьим лицам, заинтересованным в распространении продукции на территории Российской Федерации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №720980 недействительной в отношении всех товаров 10 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Распечатанный на бумажном носителе скриншот главной страницы интернет-сайта Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd./ доступный по ссылке: <https://www.aohua.com/ru/>;

2. Соглашение об аренде земли от 21 мая 2013 года (для размещения производственных мощностей) площадью 9,9 му (Му (китайский));

3. Сертификат соответствия результатов приемочного контроля строительства инженерных объектов на арендуемом земельном участке от 05 июня 2019 года;

4. Справка, подтверждающая право собственности на земельный участок, используемый для ведения хозяйственной деятельности, размещение на данном участке заводских и офисных помещений от 10 июня 2012 года;

5. Справка (свидетельство), подтверждающая право собственности на здание (заводские помещения) от 22 мая 2013 года;

6. Регистрационное свидетельство №20153222032 от 22 сентября 2016 года, подтверждающее регистрацию медицинских изделий (эндоскопов) в КНР;

7. Регистрационное свидетельство (о внесении изменений в действующее свидетельство) №20153222032 от 15 мая 2017 года, подтверждающее регистрацию медицинских изделий (эндоскопов) в КНР;

8. Регистрационное свидетельство №20153221723 от 21 сентября 2015 года, подтверждающее регистрацию медицинских изделий (эндоскопов) в КНР;

9. Регистрационное свидетельство №20153221726 от 21 сентября 2015 года, подтверждающее регистрацию медицинских изделий (эндоскопов) в КНР;

10. Регистрационное свидетельство (о внесении изменений в действующее свидетельство) №201532221726 от 18 апреля 2017 года, подтверждающее регистрацию медицинских изделий (эндоскопов) в КНР;

11. Регистрационное свидетельство №20153221733 от 01 февраля 2016 года, подтверждающее регистрацию медицинских изделий (эндоскопов) в КНР;

12. Регистрационное свидетельство №20153221725 от 21 сентября 2015 года, подтверждающее регистрацию медицинских изделий (эндоскопов) в КНР;

13. Регистрационное свидетельство (о внесении изменений в действующее свидетельство) №20153221725 от 18 апреля 2017 года, подтверждающее регистрацию медицинских изделий (эндоскопов) в КНР;

14. Регистрационное свидетельство №20153221724 от 21 сентября 2015 года, подтверждающее регистрацию медицинских изделий (эндоскопов) в КНР;

15. Регистрационное свидетельство №20162220104 от 23 февраля 2016 года, подтверждающее регистрацию медицинских изделий (эндоскопов) в КНР;

16. Регистрационное свидетельство №20162220325 от 21 апреля 2016 года, подтверждающее регистрацию медицинских изделий (эндоскопов) в КНР;

17. Регистрационное свидетельство №20163222516 от 28 декабря 2016 года, подтверждающее регистрацию медицинских изделий (эндоскопов) в КНР;

18. Регистрационное свидетельство №20162220536 от 02 августа 2016 года, подтверждающее регистрацию медицинских изделий (эндоскопов) в КНР;

19. Лицензия на производство медицинских инструментов (медицинские оптические инструменты и приспособления, приборы и эндоскопическое оборудование), срок выдачи 12 июня 2015 года;

20. Свидетельство о регистрации для производителей медицинских изделий на территории ФДР Эфиопия от 22 марта 2016 года (в отношении эндоскопов, видеогастроскопов, и т.д. согласно перечню);

21. Свидетельства о регистрации медицинских изделий (эндоскоп и комплектующие) на территории Королевства Марокко от 29 июня 2017 года, от 28 августа 2017 года;

22. Свидетельство о регистрации в качестве импортера медицинского оборудования на территории Египта от 2019 года;

23. Свидетельства о регистрации медицинских изделий (видеоэндоскопические системы различных моделей) на территории Камбоджи от 30 января 2017 года;

24. Сертификат соответствия Европейского Союза, подтверждающий соответствие производимой продукции (видеоскопы и фиброскопы) требованиям регламентов и допуск ее к реализации на территории стран Евросоюза от 23 апреля 2015 года с приложением заключения органа технической экспертизы;

25. Свидетельство о регистрации ТЗ №1222954 на территории КНР;

26. Свидетельство о регистрации ТЗ №8058535 на территории КНР;

27. Свидетельство о регистрации ТЗ №15266868 на территории КНР;

28. Свидетельство о регистрации ТЗ №27173142 на территории КНР;

29. Соглашение о сотрудничестве Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd. и ООО «Медицинская диагностическая техника»;

30. Материалы по заявке №2010723107 от 16.07.2010;

31. Регистрационные удостоверения на медицинские изделия;

32. Сведения из Государственного реестра по заявке №2019740387;

33. Таможенные декларации за 2015 год;

34. Договор №03/2017 года от 09 января 2017 года на техническое обслуживание медицинской техники от 09 января 2017 года;

35. Договор №258/17 от 25 октября 2017 года;

36. Договор №РА-0819 от 08 августа 2019 года на изготовление полиграфической продукции, с приложением образца изготовленного буклета;

37. Договор от 11 октября 2018 года на участия в научно-образовательном семинаре по эндоскопии в рамках Пленума Правления Ассоциации РЭндО с приложением фотографии выставочного стенда;

38. Договор №175/Я-18 от 25 октября 2018 года, на организацию участия во Всероссийской научно-практической конференции «Мультидисциплинарный подход в диагностике и лечении заболеваний пищеварительной и дыхательной систем» с приложением акта;

39. Акт № 273 от 28 августа 2018 года приемки-передачи услуг печати логотипа на футболке с приложением фотографии;

40. Договор от 11 декабря 2019 года на поставку брендированной кондитерской продукции, с приложением документов, подтверждающих его исполнение;

41. Договор №84 от 17 августа 2017 года на поставку рекламно-сувенирной продукции с приложением документов, фотографий, подтверждающих его исполнение;

42. Договор от 27 февраля 2019 года на выполнение работ по изготовлению брендированных наклеек с приложением документов, подтверждающих его исполнение;

43. Договор №07/18 от 01 сентября 2018 года на изготовление полиграфической продукции с приложением документов, подтверждающих его исполнение;

44. Счета на оплату и товарные накладные за период с 07 ноября 2019 года по 21 ноября 2019 года на приобретение воды питьевой в брендированных бутылках;

45. Договоры от 19 июля 2017 года, от 01 августа 2018 года на оказание услуг по организации участия в 23, 24 РГН с приложением документов и сведений, подтверждающих участие, размещенных по ссылкам: <https://endoexpert.ru/sobytiva/xxiii-obedinennaya-rossivskaya-gastroenterologicheskavanedelya/> и <https://endoexpert.ru/sobytiya/xxiv-24-obedinennaya-rossivskaya-gastroenterologicheskaya-nedelya-/>;

46. Договор от 06 августа 2018 года на оказание услуг по изготовлению и установке выставочного стенда для участия в мероприятии с приложением документов, подтверждающих его исполнение;

47. Договор от 11 сентября 2017 года на оказание услуг по изготовлению и установке выставочного стенда для участия в мероприятии с приложением документов, подтверждающих его исполнение;

48. Договор №7 от 28 августа 2017 года, счет на оплату услуг по размещению рекламы в журнале с приложением страницы с размещенной рекламой;

49. Документы, подтверждающие участие в Конгрессе Экспоцентр 2017 - 2018 гг. (выставки): договор, счета, акты, макет выставочного стенда;

50. Контракт от 23 мая 2017 года на оказание услуг по ремонту оборудования с приложением документов, подтверждающих его исполнение, данных из интернет-источников в отношении ремонтируемого оборудования;

51. Контракт №79 от 15 декабря 2017 года на оказание услуг по ремонту оборудования с приложением документов, подтверждающих его исполнение;

52. Технический паспорт, инструкция по эксплуатации, сервисная документация с указанием лица, подавшего возражение в качестве производителя;

53. Письма покупателей, подтверждающих приобретение оборудования АОИУА (с указанием лица, подавшего возражение в качестве производителя);

54. Распечатанные на бумажном носителе скриншоты Интернет-архива (<https://web.archive.org/>), Интернет-сайта <https://endomarket.ru/>;

55. Распечатанные на бумажном носителе скриншоты данных Интернет-архива в отношении сайта <https://www.sh-aohua.ru/>;

56. Сведения об администраторе доменного имени endomarket.ru;

57. Сведения об администраторе доменного имени [sh-aohua.ru](https://www.sh-aohua.ru/);

58. Результаты поисковых запросов в Яндекс по ключевому слову: Аохуа, Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd. (скриншоты страниц);

59. Распечатанные на бумажном носителе скриншоты данных Интернет-архива и содержания Интернет-сайта, доступного по ссылке: http://www.deal-med.rii/produkcua_aohua.html;

60. Распечатанные на бумажном носителе скриншоты данных Интернет-архива и содержания Интернет-сайта, доступного по ссылке: <https://medeqstars.ru/brands/aohua/>;

61. Распечатанные на бумажном носителе скриншоты данных Интернет-архива и содержания Интернет-сайта, доступного по ссылке: <https://almamed.su/brand/aohua/>;

62. Распечатанные на бумажном носителе скриншоты данных Интернет-архива и содержания Интернет-сайта, доступного по ссылке: <https://aohua.urasom.ru/>;

63. Распечатанные на бумажном носителе скриншоты данных Интернет-архива и содержания Интернет-сайта, доступного по ссылке: <https://aohua.ru/>;

64. Распечатанные на бумажном носителе скриншоты данных Интернет-архива и содержания Интернет-сайта, доступного по ссылке: <http://aohua.ru/aohua.html>;

65. Распечатанные на бумажном носителе скриншоты данных Интернет-архива и содержания Интернет-сайта, доступного по ссылке: https://orosmedical.ru/coinpany/shanghai_aohua_photoelectricirvendoscopecoltd;

66. Распечатанные на бумажном носителе скриншоты данных Интернет-архива и содержания Интернет-сайта, доступного по ссылке: <https://endoexpert.ru/novosti/668/>;

67. Официальные письма от ООО «ДИАГНОСТИКФАРМ», ООО «Квадромед», ООО «КОМПАНИЯ НЕОРЕНТГЕН», ООО «Цифровые Медицинские Системы», ООО «Медицинские решения»;

68. Сведения из Государственного реестра по ТЗ №449267;

69. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Представительство Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Компани Лимитед»;

70. Лицензия на ведение хозяйственной деятельности Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.;

71. Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству РФ №740947;

72. Копия определения Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-12625/2020;

73. Копия определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-44077/2020;

74. Копия определения Арбитражного суда Ярославской области по делу № А82-24270/2019.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель считает, что доводы лица, подавшего возражение, неправомерны;

- оспариваемый товарный знак  представляет собой фантазийное словесное обозначение в кириллице «ДОНИД», выполненное оригинальным шрифтом синего цвета;

- материалы возражения не содержат документов, подтверждающих ту или иную ассоциативность оспариваемого товарного знака именно с «Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., LTD»;

- так же не доказан факт введения потребителя в заблуждение, поскольку наличие нескольких писем покупателей не является подтверждением признания устойчивой взаимосвязи в сознании потребителя;

- фирменное наименование лица подавшее возражение представляет собой наименование - «Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., LTD». Словесное обозначение «ДОНИД» в данном наименовании отсутствует, на основании чего утверждение о нарушении прав на фирменное наименование лица, подавшего возражение не правомерно;

- вопрос о злоупотреблении правом, а также недобросовестной конкуренции не рассматриваются палатой по патентным спорам.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.08.2020, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №720980.

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

С учетом даты приоритета (26.12.2018) оспариваемого товарного знака 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. N 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 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

В соответствии с положениями пункта 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 наименований) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.


Пункт 1 статьи 1538 Кодекса указывает на то, что коммерческим обозначением индивидуализируются торговые, промышленные и другие предприятия. При этом положениями статьи 132 Кодекса определено, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий. Так, коммерческое обозначение должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Кроме того, исходя из положений 8 пункта 1540 Кодекса, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря

на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.


Оспариваемый товарный знак по свидетельству №720980 представляет собой

обозначение «», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в синем цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 10 и услуг 35, 37 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.

Обосновывая свою заинтересованность при подаче настоящего возражения компания «Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd./Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Компани Лимитед» ссылается на нарушение своего исключительного права на фирменное наименование «Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd./Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Компани Лимитед», используемого в сфере деятельности, связанной изготовлением и продвижением медицинского оборудования, а также возможность введения потребителя в заблуждение относительно этого обозначения.

Исходя из наличия между участниками настоящего спора конфликта интересов, связанных с использованием в гражданском обороте обозначения

«», коллегия признает компанию «Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd./Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Компани Лимитед» заинтересованным лицом при оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №720980 по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация

оспариваемого товарного знака по свидетельству №720980 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №720980 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, кроме того, он не несет в себе информации относительно изготовителя.


Вместе с тем, способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

Лицом, подавшим возражение, не показано, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака данное лицо осуществляло свою деятельность в сфере производства товаров 10 класса МКТУ и оказания услуг 35, 37 классов

МКТУ под обозначением .

Так, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, с товарами лица, подавшего возражение, не представлено, поскольку представленные документы не показывают территорию распространения товаров; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о товарах, производимых лицом, подавшим возражение, маркированных обозначением

, в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать товары, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы, из которых следует, что у данного лица, имеется недвижимость на территории Китайской народной республики [1-5]. Представленные документы [6-24] показывают регистрацию и сертификацию медицинских изделий (эндоскопов) на территории Китайской народной республики и ряда других государств, не включающих Российскую Федерацию, при этом не указано каким именно товарным знаком указанные медицинские изделия маркированы. Документы [25 – 28] подтверждают регистрацию на территории Китайской народной республики товарных знаков сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Однако, указанное не может быть принято во внимание, поскольку данные регистрации не имеют отношения к Российской Федерации.

В соглашении о сотрудничестве между «Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.» и ООО «Медицинская диагностическая техника» [29] нет сведений о том, каким именно товарным знаком маркировано оборудование.

Документы [30] представляют собой материалы заявки на регистрацию в товарного знака обозначения «АОНУА» на имя ООО «Медицинская диагностическая техника». По данной заявке было принято решение о регистрации и присвоен номер свидетельства на товарный знак №449267, при этом, материалы заявки содержат письмо согласие на регистрацию на территории Российской Федерации в качестве товарного знака обозначения «АОНУА» на имя ООО «Медицинская диагностическая техника» и данное письмо является безотзывным.

Коллегия отмечает, что в настоящее время правообладателем товарного знака «АОНУА» по свидетельству №449267 с приоритетом от 16.07.2010 является ООО «Эндомакет».

Представленные документы [31] являются копиями регистрационных удостоверений на медицинские изделия, выданные на имя лица, подавшего возражение. Однако, данные документы не подтверждают введение лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот медицинских инструментов, маркированных оспариваемым товарным знаком.

Представленные таможенные декларации [33] относятся к обозначению

«АОНУА», а не к оспариваемому товарному знаку .

Документы [34 – 44, 46, 47, 48, 50, 51] показывают деятельность ООО «ЭНДОМАРКЕТ» по оказанию услуг по ремонту медицинской техники, услуг по изготовлению и установке выставочного стенда для участия в мероприятии, а также показывают деятельность по продвижению товаров.

Представленные документы - технический паспорт, инструкция по эксплуатации, сервисная документация [52], не могут свидетельствовать о приобретении товаров и услуг, компании лица, подавшего возражение, широкой известности на территории Российской Федерации до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак.

Письмо [53] покупателей о приобретении медицинского оборудования, также не доказывает факт введения потребителя в заблуждение относительно оспариваемого товарного знака.

Распечатки скриншотов с Интернет-сайтов [54-66], письма [67] от различных компаний датированы 30.07.2020, то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не могут свидетельствовать о приобретении продукцией, компании лица, подавшего возражение, широкой известности на территории Российской Федерации до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак.

Остальные представленные документы [68-74] имеют отношение к иному средству индивидуализации, а не к оспариваемому товарному знаку.

В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака компания «Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd./Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Компани Лимитед» была известна потребителям как компания, производящая товары 10 класса МКТУ и оказывающая услуги связанные с данными товарами.

В связи с чем, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №720980 недействительным на основании

пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Анализ товарного знака по свидетельству №668434 на предмет его соответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса, несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности 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).

Как следует из материалов возражения [70] лицом, подавшим возражение, представлена лицензия на ведение хозяйственной деятельности «Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.» от 27.10.1994, то есть, фирменное наименование лица, подавшего возражение, возникло до даты приоритета (26.12.2018) оспариваемого знака обслуживания по свидетельству №720980.

Вместе с тем, только возникновения права на фирменное наименование недостаточно для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Так, выступая в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, юридическое лицо должно осуществлять деятельность в отношении товаров и услуг, однородных оспариваемому товарному знаку.

Как было указано выше, представленные лицом, подавшим возражение, документы не позволяют сделать вывод о том, что данное лицо производило или вело деятельность, однородную товарам и услугам 35, 37 классов МКТУ, содержащимся в оспариваемом товарном знаке.

Кроме того, коллегия отмечает, что оспариваемый товарный знак



имеет неоднозначное прочтение, в виду чего, нельзя сделать однозначный вывод о фонетическом сходстве отличительной части

фирменного наименования лица, подавшего возражение и оспариваемого товарного знака.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы не позволяют признать правомочным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №720980 произведено в нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Помимо указанного, лицо, подавшее возражение, ссылается на несоответствие оспариваемого товарного знака пункту 10 Кодекса, статьи 10 bis Парижской Конвенции, статье 14 Закона о защите конкуренции.

Коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.08.2020 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №720980.