

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.10.2022, поданное компанией Иллюмина, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1465954, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «**MGISEQ**» по международной регистрации №1465954, произведенной Международным Бюро ВОИС 08.04.2019 на имя компании MGI TECH CO., LTD. MAIN BUILDING AND SECOND FLOOR OF NO. 11 BUILDING, BEISHAN INDUSTRIAL ZONE, YANTIAN DISTRICT, SHENZHEN GUANGDONG (Китай) (далее – правообладатель), была предоставлена 06.12.2019 в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1465954 предоставлена с нарушением требований пунктов 3(1) и 6(2), статьи 1483 Кодекса и пункта 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение является владельцем следующих регистраций товарных знаков:

- «MiSeq» (свидетельство № 575593 [1], дата приоритета 11 августа 2014 года для товаров 1, 5, 9 и 10 и услуг 42 и 44 классов МКТУ);

- «MINISEQ» (свидетельство № 621790 [2], дата приоритета 9 октября 2015 года для товаров 9 и 10 классов МКТУ);

- «ISEQ» (свидетельство № 701579 [3], дата приоритета 22 декабря 2017 года для товаров 1, 5 и 10 классов МКТУ);

- «HiSeq» (свидетельство № 575594 [4], дата приоритета 11 августа 2014 года для товаров 1, 5, 9 и 10 и услуг 42 и 44 классов МКТУ);

- «ISEQ» (свидетельство № 759735 [5], дата приоритета 22 декабря 2017 года для товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ).

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый знак «MGISEQ» является сходным до степени смешения с серией его товарных знаков, ранее зарегистрированных на территории Российской Федерации.

В возражении приведен сравнительный анализ оспариваемого знака международной регистрации № 1465954 с противопоставленными знаками [1] - [5] в соответствии с признаками сходства, изложенными в пункта 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенных в действие 31 августа 2015года (далее — Правила), на основании которого сделан вывод о наличии между ними фонетического сходства, что обусловлено наличием у лица, подавшего возражение, серии товарных знаков с элементом «-ISEQ», в начале которых добавлены следующие буквы: M, H, MIN, в силу чего оспариваемое обозначение с добавлением букв «MG», также расположенных в начале слова, может рассматриваться потребителем как продолжение указанной серии товарных знаков.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что сравниваемые товарные знаки производят на потребителя одинаковое общее зрительное впечатление ввиду того, что содержат идентичный элемент «ISEQ».

При анализе товарных знаков по признакам графического сходства лицо, подавшее возражение, отмечает, что сравниваемые обозначения (MiSeq, HiSeq, MINISEQ, ISEQ и MGISEQ) выполнены в латинице в черном цвете и имеют схожее расположение букв по отношению друг к другу, в силу чего производят одинаковое общее зрительное впечатление, благодаря чему являются сходными по графическому (визуальному) критерию сходства.

Анализируя сравниваемые словесные знаки по признакам семантического сходства, лицо, подавшее возражение, отмечает, что слова ISEQ, MiSeq, HiSeq, MINISEQ и MGISEQ не являются широко употребляемыми и узнаваемыми словами английского или иного языка, поэтому для потребителя они будут фантазийными (для того, чтобы узнать их значение, скорее всего надо будет обратиться к словарю).

Поскольку все знаки являются фантазийными, потребители обращают внимание на доминирующую часть каждого знака «-ISEQ», и полагают, что концепции и идеи, заложенные в товарные знаки, совпадают. Таким образом, оспариваемое обозначение и товарные знаки лица, подавшего возражение, семантически сходны.

В возражении отмечено, что сравнение товаров 05 и 10 классов МКТУ, указанных в оспариваемом обозначении, и товаров, для которых зарегистрированы товарные знаки лица, подавшего возражение, показало их идентичность или однородность, при этом отмечено, что однородные товары могут быть отнесены к разным классам, являясь при этом корреспондирующими: товары, включённые в 05 класс МКТУ, могут быть однородными (корреспондирующими) товарам, включённым в 10 класс МКТУ, и наоборот, соответственно. Кроме того, товары, включенные в 10 класс, могут быть однородными (корреспондирующими) товарам, включенным в 09 класс.

В подтверждение указанного лица, подавшее возражение, ссылается на решение Суда по интеллектуальным правам от 20 октября 2017 г. по делу № СИП-372/2017, согласно которому однородные товары - это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведённых из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Соответственно, вероятность смешения товаров, а также соотнесение их к одному и тому же производителю крайне высока и очевидна ввиду того, что:

- данные товары имеют одинаковые потребительские свойства и функциональное назначение (предназначены для анализа и определения последовательности нуклеиновых кислот);

- данные товары являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми по отношению друг к другу;

- данные товары имеют одинаковые условия реализации (специализированные компании, поставляющие высокотехнологичное оборудование);

- данные товары имеют одинаковый круг потребителей.

Являясь товарами одной группы, вышеуказанные товары имеют одинаковое функциональное назначение, имеют общие условия реализации и круг потребителей, и, соответственно, являются однородными.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, делает вывод о сходстве до степени смешения оспариваемого знака по международной регистрации № 1465954 с противопоставленными товарными знаками, правообладателем которых оно является, что противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

По мнению лица, подавшего возражение, потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя услуг поскольку, принимая во

внимание известность самой компании Иллюмина, Инк. и ее продукции на российском рынке, потребители будут ассоциировать товары и услуги под обозначением MGISEQ с деятельностью этой компании, в подтверждение чего в возражении приведена краткая справка о компании и ее истории с официального сайта компании [www.illumina.com](http://www.illumina.com) и из электронной энциклопедии Википедия.

В частности, отмечено, что Компания Иллюмина, основанная в Калифорнии апреле 1998 года, является мировым лидером в области геномики и широко известна как революционер в области секвенирования ДНК, став первой компанией, которая позволила секвенировать геном человека в минимальные сроки и с минимальными затратами. Компания является крупнейшим в мире производителем оборудования для секвенирования ДНК, и большая часть геномной информации в мире секвенируется с использованием технологии Illumina.

Учитывая, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков с элементом ISEQ, то новое обозначение с тем же элементом ISEQ может рассматриваться потребителем как продолжение указанной серии товарных знаков.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что дополнительным аргументом в пользу известности его услуг и товарного знака, является регистрация товарных знаков, правообладателем которых оно является, практически во всех странах мира, в частности: в Исландии — регистрация № V0107305; V0111334; V0111485 в Аргентине — регистрация № 3007414; 3007215; 3042405; 3042403; 2890583; 2890582; в Коста Рике — регистрация № 276035; в Японии — регистрация № 0006139585; 0005939478; в Канаде — регистрация № TMA838234; TMA838242; в Мексике — регистрация № 1446170; 1446169; 1665648; 1866107; 1864149; 1891528; 1887159; 1910751; в Австралии, Китае, странах Европейского Союза, Японии, Корее, Мексике, Сингапуре — международная регистрация № 1226827; 1231327; 1226412; в Бразилии — регистрация № 840711280; 840711263; 910884463; 910884455; 913943240; 913943282; 913943347; 916452603; 91645 2514;

в США — регистрация № 4705120; 4031877; 5296991; 5324062; 4009953; 5612081; 4042598; 5711043; 4601352; в Малайзии — регистрация № 2016003645; 2016003646; в Индии — регистрация № 3231837; 3708170; 4102492; в Швейцарии — регистрация № 716902; 730094; 730288; 714344; в Чили — регистрация № 1229507; 1288560; на Филиппинах — регистрация № 4-2017-20431; 4-2019-501933; в Израиле — регистрация № 288418; 301224; в Перу — регистрация № T00021408; в Норвегии — регистрация № 297975; 289336; в Марокко — регистрация № 206025; в Европейском Союзе — регистрация № 008972127; 008972151; 012930971; 017620287; 018088313; 017995068; 015324064 в Канаде — регистрация № TMA974173; TMA980367; TMA978345; TMA1029020 в Сербии — регистрация № 77477.

Таким образом, риск введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 05 и 10 классов МКТУ представляется более чем вероятным.

Кроме того, в возражении представлены сведения о недобросовестных действиях правообладателя оспариваемого товарного знака, которые выражаются в том, что Группа компаний BGI, являющаяся материнской компанией MGI Tech, ранее приобретала у лица, подавшего возражение, продукты, маркированные товарным знаком «MISEQ» задолго до подачи заявки на регистрацию товарного знака «MGISEQ», что подтверждается копиями товарных накладных.

Группа компаний BGI, являющаяся материнской компанией MGI Tech, ранее приобретала у лица, подавшего возражение, продукты, маркированные товарным знаком «MISEQ» задолго до подачи заявки на регистрацию товарного знака «MGISEQ», что подтверждается копиями товарных накладных.

Кроме того, компания Иллюмина подавала возражения (или иным образом протестовала) против регистрации заявок MGI Tech (правообладателя) как минимум в Объединенном Королевстве, Европейском Союзе, Австралии, Канаде, Латвии, Дании, Бразилии, Китае, Гонконге, Индии, Тайване, на Филиппинах, в Сингапуре, Южной Корее, Турции и Соединенных Штатах Америки.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, полагает, что действия компании MGI Tech по регистрации товарного знака MGISEQ подпадают под нормы статьи 14 Закона Российской Федерации «О защите конкуренции», и должны быть пресечены на основании действующих международного и российского законодательств.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1465954 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии регистраций на имя лица, подавшего возражение, в России (1);
- копия электронной публикации международной регистрации №1465954 (2);
- информация из официальных сайтов [www.illumina.com](http://www.illumina.com), [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) с переводом-аннотацией на русский язык (3);
- копия презентации, распространяемой лабораторией helicon (4);
- копии товарных накладных (5);
- копия решения китайского ведомства с переводом на русский язык (6).

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

- сравниваемые обозначения не могут быть признаны сходными до степени смешения ввиду значительных различий по графическому, фонетическому и семантическому критериям, особенностям артикуляционных картин, а также различных интеллектуальных образов, создаваемых знаками;

- признаки, на основании которых определяется графическое сходство обозначений, а именно: общее зрительное впечатление, вид и тип шрифта, графическое написание с учетом характера букв, композиционный состав, расположение букв в сравниваемых товарных знаках, являются различными, ввиду чего обозначения создают разное зрительное впечатление и не могут рассматриваться как сходные до степени смешения по графическому критерию;

- в семантическую основу оспариваемого знака была заложена идея создания у потребителей непосредственной ассоциативной связи между товарами, маркируемыми оспариваемым обозначением, с компанией производителем, поэтому в семантическом плане знак правообладателя условно разделен на две части «MGI» и «SEQ», первая из которых «MGI» - отображает дистинктивную часть фирменного наименования компании правообладателя - MGI Tech Co., Ltd.;

- компания правообладателя, основанная в 2016 году, работает более чем в 80 странах и регионах, обслуживая более 1300 клиентов, создала научно-исследовательские и производственные базы, глобальную сеть обучения и обслуживания во многих странах и регионах мира;

- MGI —одна из немногих компаний в мире, которые могут самостоятельно разрабатывать и массово производить клинические высокопроизводительные секвенаторы генов, которые представляют собой научный прибор или устройство, с помощью которого выполняется автоматизированное определение последовательности нуклеотидов в цепи ДНК. Мультиомные платформы секвенаторов MGI Tech включают генетическое секвенирование, медицинскую визуализацию и автоматизацию лабораторий;

- анализируя серию знаков оппонента, очевидно, что основным сериеобразующим элементом его торговых марок является элемент «Seq». При этом лицо, подавшее возражение, также как и правообладатель, занимается производством секвенаторов ДНК.

- обозначение SEO является распространенным сокращением, часто используемым в области осуществления секвенирования в современном мире, ввиду чего является слабым элементом, в силу чего при фактическом восприятии сравниваемых товарных знаков окончание SEQ будет создавать дополнительные коннотации со сферой использования обозначения и назначением продукции, маркируемой данным знаком. Вместе с тем приставка оспариваемого обозначения MGI прямо указывает на производителя такого товара, что свидетельствует о невозможности смешения товаров разных производителей при фактическом столкновении товаров на рынке;



- учитывая наличие в оспариваемом знаке дистинктивной части фирменного наименования правообладателя, можно сделать вывод о том, что оспариваемый знак не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками по семантическому критерию;

- наличие разных звуков в начальных частях сравниваемых обозначений создают различную артикуляционную картину, что препятствует смешению знаков по фонетическому критерию, при этом значительное несходство интеллектуальных образов сравниваемых знаков и вызываемых ими ассоциаций нивелирует относительное подобие фонетического наполнения их конечных частей;

- обе компании (лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака) на протяжении длительного периода времени присутствуют на рынке Российской Федерации и стали хорошо известными потребителям в соответствующей области промышленности, в частности, в области секвенирования;

- поскольку товары, для которых используются сравниваемые обозначения, неразрывно связаны со специализированными решениями/проектами в узкопрофильных отраслях, предназначены для определенного круга специалистов в соответствующей сфере промышленности, которые при пользовании данного рода товарами являются внимательными и хорошо осведомлены о производителях в конкретных отраслях, смешение обозначения правообладателя и противопоставленного знака исключено;

- правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку MGISEQ по международной регистрации №1465954 для ограниченного перечня товаров 05, 10 классов, для которых знак непосредственно используется и которые связаны со сферой деятельности Компании. В то же время, товарные знаки Иллюмина Инк. зарегистрированы для широкого перечня товаров и услуг, связанных с медицинской промышленностью, научной деятельностью в области медицины, производства товаров в химической, ветеринарной, клинической сфер;

- правообладатель обращает внимание, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 759735, вовсе не имеет товаров, зарегистрированных в 05, 10 классах МКТУ;

- в отношении довода возражения о недобросовестных действиях правообладателя оспариваемого знака, в подтверждение чего к возражению приложены копии товарных накладных, которые якобы свидетельствуют о том, что материнская компания MGI ранее приобретала у оппонента продукты, маркированные товарным знаком «MISEQ», до подачи заявки на регистрацию оспариваемого обозначения, в отзыве отмечено, что из содержания указанных товарных накладных видно, что покупателям выступала компания BGI Tech Solutions (Гонконг) и BGI TECH SOLUTION CO. LTD, а не компания MGI Tech Co., Ltd.;

- поскольку компании BGI Tech Solutions и MGI Tech работают независимо друг от друга, упомянутые документы (товарные накладные) не могут быть приняты во внимание в качестве доказательств о наличии деловых отношений между правообладателем и лицом, подавшим возражение.

Учитывая значительные графические, фонетические и семантические различия сравниваемых обозначений, приобретенную известность и узнаваемость оспариваемого товарного знака среди российских потребителей благодаря его качественному и активному использованию на рынке Российской Федерации, неоднородности товаров, слабую различительную способность частицы «SEQ» и отсутствие у лица, подавшего возражение, монополии на ее использование, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации № 1465954.

К отзыву приложены:

- информационные материалы об истории компании MGI Tech Co., Ltd и бренда секвенаторов MGISEQ (7);

- словарные и информационные материалы касательно использования сокращения Seq в области секвенирования (8);

- статья, содержащая сравнительный анализ, а также копия отчета об исследовании рынка с частичным переводом на русский язык (9);

- копии решений с частичным переводом на русский язык (10);

- копии свидетельств о регистрации (11);

- выдержка из отчета об исследовании рынка с частичным переводом на русский язык (12);

- копия решения Ведомства интеллектуальной собственности Республики Корея с переводом на русский язык и документ, подтверждающий квалификацию переводчика (13);

- документ, подтверждающий квалификацию переводчика (14).

От лица, подавшего возражение, были дополнительно представлены письменные пояснения на отзыв правообладателя, где отмечено следующее:

- товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не только однородны товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки компании Illumina, но они либо полностью совпадают, либо являются синонимами, что подтверждает сравнительный анализ этих товаров, соответственно, лицо, подавшее возражение, делает вывод о высокой вероятности смешения сравниваемых знаков;

- вопреки доводам правообладателя, копии товарных накладных являются допустимым и относимым доказательством, поскольку свидетельствуют о том, что лицо, контролирующее правообладателя, приобретало товары «MiSEQ» (*в письменных пояснениях ошибочно указаны товары «MGISEQ»*);

- тот факт, что группа компаний BGI, является материнской компанией по отношению к компании MGI Tech., неоднократно подтверждается самим правообладателем непосредственно в отзыве и в приложениях к отзыву;

- китайское ведомство по товарным знакам отказало в предоставлении правовой охраны заявке на товарный знак «MGISEQ» в 09 классе МКТУ (заявка №25806914), поскольку сочло, что обозначение «MGISEQ» сходно до степени смешения с товарным знаком Иллюмина «MISEQ». MGI пыталась оспорить упомянутый отказ, однако китайское ведомство отклонило апелляцию,

согласившись с первоначальным отказом, в котором утверждалось о сходстве товарных знаков;

- наличие серии товарных знаков у компании Illumina является дополнительным обстоятельством, влияющим на возможность смешения, при этом незначительные отличия в шрифте иных сравниваемых товарных знаков из серии лица, подавшего возражение, не могут свидетельствовать об их несходстве;

- правообладатель апеллирует к тому, что оспариваемый товарный знак создаёт в сознании потребителей ассоциацию с названием компании «MGI» и добавлением окончания «SEQ», однако компания «MGI» не является известной компанией на территории России, в связи с чем у потребителя возникает ассоциация с серией товарных знаков компании Illumina, обладающей широкой известностью на территории России, а не с компанией правообладателя.

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

С учетом даты (08.04.2019) международной регистрации №1465954, правовая база для оценки ее охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков 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 или 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.

В соответствии с пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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.

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).

Как указано выше, оспариваемый знак по международной регистрации №1465954 представляет собой словесное обозначение «MGISEQ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена, в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ:

*05 - Biological tissue cultures for medical purposes; diagnostic preparations for medical or veterinary purposes; chemical reagents for medical or veterinary purposes; chemico-pharmaceutical preparations; enzyme preparations for medical purposes; chemical preparations for medical purposes; preparations of microorganisms for medical or veterinary use; dietetic substances adapted for medical use.* /Культуры биологических тканей для медицинских целей; диагностические препараты для медицинских или ветеринарных целей; химические реактивы медицинского или ветеринарного назначения; химико-фармацевтические препараты; ферментные препараты для медицинских целей; химические препараты для медицинских целей; препараты микроорганизмов для медицинского или ветеринарного применения; диетические вещества, адаптированные для медицинского применения.

*10 - Apparatus for DNA and RNA testing for medical purposes; body composition monitors; apparatus for use in medical analysis; tomographs for medical purposes; testing apparatus for medical purposes; body fat monitors; apparatus for the regeneration of stem cells for medical purposes; radioisotope therapy apparatus and instruments; analysers for bacterial identification for medical purposes; radiotherapy apparatus.* /Аппаратура для ДНК- и РНК-тестирования для медицинских целей; мониторы состава тела; аппаратура для использования в медицинском анализе; томографы для медицинских целей; аппаратура испытательная для медицинских целей; мониторы жировых отложений; аппарат для регенерации стволовых клеток для медицинских целей; аппараты и инструменты для радиоизотопной терапии; анализаторы для идентификации бактерий для медицинских целей; аппарат лучевой терапии.

Анализ оспариваемого знака на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как указано в возражении, оспариваемому знаку противопоставлены следующие товарные знаки, принадлежащие лицу, подавшему возражение:

# MiSeq

- словесный товарный знак «  
» по свидетельству №575593 [1], зарегистрированный в отношении товаров 01, 05, 09, 10 и услуг 42, 44 классов МКТУ, в том числе, в отношении товаров:

*05 - препараты диагностические для медицинских целей; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для медицинских целей; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; средства вспомогательные для медицинских целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей.*

*10 - аппаратура для анализов крови; аппаратура для медицинских анализов; аппараты диагностические для медицинских целей; зонды для медицинских целей; приборы и инструменты ветеринарные; приборы и инструменты медицинские.*

# MINISEQ

- словесный товарный знак «  
» по свидетельству №621790 [2], зарегистрированный в отношении товаров 09, 10 классов МКТУ, в частности, в отношении товаров 10 класса МКТУ: *инструменты для клинической и медицинской диагностики, в том числе секвенаторы (устройства для определения первичной структуры макромолекул), определяющие последовательности нуклеиновых кислот.*

# ISEQ

- словесный товарный знак «  
» по свидетельству №701579 [3], зарегистрированный в отношении товаров 01, 05, 10 классов МКТУ, в частности для товаров 05 и 10 классов:

*05 - реактивы для диагностики и образцы для анализов для исследований, включенные в 05 класс, а именно: реактивы химические, реактивы для клинической диагностики и образцы (пробы) анализов для использования в области определения последовательности нуклеиновых кислот, генотипирования, диагностических исследований, клинических исследований, медицинских лабораторных исследований, ветеринарной науки и исследований, генетики,*

*сельского хозяйства и метагеномики, ферменты, нуклеотиды, буферы, химические реактивы и биологические препараты, а именно образцы тканей человека или жидкостей человеческого организма, животных тканей и жидкостей животных организмов, культур микроорганизмов или растительной ткани для использования в медицинских и ветеринарных целях в области медицинской диагностики, ветеринарной диагностики и генетики.*

*10 - клинические и медицинские диагностические инструменты, а именно, устройства, определяющие последовательность нуклеиновых кислот; приборы и инструменты научные, а именно, устройства, определяющие последовательность нуклеиновых кислот для медицинского и ветеринарного использования в области определения последовательности нуклеиновых кислот, гентипирования, медицинской диагностики, ветеринарной диагностики, клинической диагностики, медицинских исследований, ветеринарных исследований, диагностики, клинических исследований, разработки медицинских препаратов, исследований для разработки медицинских препаратов, медицинских лабораторных исследований, ветеринарной науки и исследований, медико-биологических наук, биологии, микробиологии, биотехнологии, сельского хозяйства, криминалистики, безопасности пищевых продуктов, метагеномики и генетики.*

**HiSeq**

- словесный товарный знак « **HiSeq** » по свидетельству №575594 [4], зарегистрированный в отношении товаров 01, 05, 09, 10 и услуг 42, 44 классов МКТУ, в том числе, в отношении товаров:

*05 - препараты диагностические для медицинских целей; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для медицинских целей; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; средства вспомогательные для медицинских целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей.*



*10 - аппаратура для анализов крови; аппаратура для медицинских анализов; аппараты диагностические для медицинских целей; зонды для медицинских целей; приборы и инструменты ветеринарные; приборы и инструменты медицинские.*

## ISEQ

- словесный товарный знак «ISEQ» по свидетельству №759735 [5], зарегистрированный в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, который представляет собой регистрацию, произведенную по заявке, выделенной из первоначальной заявки, зарегистрированной под №701579 [3].

Анализ оспариваемого знака на сходство и тождество с противопоставленными знаками по признакам фонетического, семантического и визуального сходства показал следующее.

Сравниваемые словесные обозначения характеризуются фонетическим сходством, в силу наличия в них совпадающего элемента «-ISEQ», в том числе, полным фонетическим вхождением в оспариваемый товарный знак противопоставленного товарного знака «ISEQ» [3].

Фонетическое сходство усиливается визуальным сходством, за счет использования букв стандартного шрифта латинского алфавита. При этом использование букв разного регистра не оказывает существенного влияния на общий вывод о сходстве знаков, учитывая установленное фонетическое сходство.

Принимая во внимание, что сравниваемые слова не имеют смыслового значения и являются фантазийными, усиливается значение фонетического и визуального признаков сходства, которые оказывают определяющее влияние на оценку сходства сравниваемых обозначений в целом.

Коллегия полагает неубедительным довод правообладателя оспариваемого товарного знака о слабости элемента «-SEQ», входящего в состав сравниваемых знаков, напротив, указание на то, что этот элемент указывает на назначение товаров и услуг, поскольку используется для обозначения таких товаров как

секвенаторы, усиливает их сходство, поскольку может вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации.

Утверждение правообладателя о том, что словесное обозначение «SEQ» является распространенным сокращением, часто используемым среди производителей для обозначения секвенаторов, носит декларативный характер, поскольку ссылка на единственную компанию (Thermo Fisher Scientific), которая выпускает секвенаторы под названием «SeqStudio», не может служить доказательством этого утверждения. При этом из материалов (7), на которые ссылается правообладатель в своем отзыве, следует, что на мировом рынке в настоящее время основными компаниями, область деятельности которых связана с секвенированием, являются Иллюмина (лицо, подавшее возражение) и китайская компания BGI Group - материнская компания правообладателя.

Из материалов (7) - (9), приложенных к отзыву правообладателя, следует, что компания MGI Tech, учрежденная в 2016 году как дочернее предприятие компании BGI Group, могла выйти на российский рынок не ранее 2019 года, когда была размещена рекламная информация о начале продаж производимых ею товаров. Соответственно, утверждение правообладателя о том, что, благодаря начальной части оспариваемого товарного знака «MGI» как указание на дистинктивную (различительную) часть фирменного наименования правообладателя, при фактическом восприятии оспариваемого товарного знака российским потребителем, он будет вызывать в его сознании ассоциации именно с компанией MGI Tech, что обусловлено известностью и длительностью присутствия на российском рынке ее продукции, в качестве доказательства отсутствия сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками выглядит малоубедительно.

Кроме того, коллегия отмечает, что общим элементом сравниваемых знаков является именно сильная часть «-ISEQ», которая используется в товарных знаках только у лица, подавшего возражение, и правообладателя в оспариваемом знаке.

Анализ однородности товаров 05 и 10 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации оспариваемому знаку, с соответствующими товарами, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ оспариваемой регистрации (*Культуры биологических тканей для медицинских целей; диагностические препараты для медицинских или ветеринарных целей; химические реактивы медицинского или ветеринарного назначения; химико-фармацевтические препараты; ферментные препараты для медицинских целей; химические препараты для медицинских целей; препараты микроорганизмов для медицинского или ветеринарного применения; диетические вещества, адаптированные для медицинского применения*) однородны товарам товарами 05 класса МКТУ (*препараты диагностические для медицинских целей; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для медицинских целей; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; средства вспомогательные для медицинских целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей*), в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки [1] и [4], а также с товарами 05 класса МКТУ (*реактивы для диагностики и образцы для анализов для исследований, включенные в 05 класс, а именно: реактивы химические, реактивы для клинической диагностики и образцы (пробы) анализов для использования в области определения последовательности нуклеиновых кислот, генотипирования, диагностических исследований, клинических исследований, медицинских лабораторных исследований, ветеринарной науки и исследований, генетики, сельского хозяйства и метагеномики, ферменты, нуклеотиды, буферы, химические реактивы и биологические препараты, а именно образцы тканей человека или жидкостей человеческого организма, животных тканей и жидкостей животных организмов, культур микроорганизмов или растительной ткани для использования в медицинских и ветеринарных целях в области медицинской диагностики, ветеринарной диагностики и генетики*), в отношении которых охраняется товарный знак [3], поскольку относятся к одной

родовой и видовой группе товаров, а именно, к химико-фармацевтическим и ферментным препаратам для диагностических целей в области медицины, ветеринарии и генетики, которые имеют одинаковое функциональное назначение, круг потребителей и каналы и условия реализации, являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми.

Товары 10 класса МКТУ оспариваемой регистрации (*Аппаратура для ДНК- и РНК-тестирования для медицинских целей; мониторы состава тела; аппаратура для использования в медицинском анализе; томографы для медицинских целей; аппаратура испытательная для медицинских целей; мониторы жировых отложений; аппарат для регенерации стволовых клеток для медицинских целей; аппараты и инструменты для радиоизотопной терапии; анализаторы для идентификации бактерий для медицинских целей; аппарат лучевой терапии*) однородны товарам 10 класса МКТУ (*аппаратура для анализов крови; аппаратура для медицинских анализов; аппараты диагностические для медицинских целей; зонды для медицинских целей; приборы и инструменты ветеринарные; приборы и инструменты медицинские*), в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки [1] и [4], товаров 10 класса МКТУ (*инструменты для клинической и медицинской диагностики, в том числе секвенаторы (устройства для определения первичной структуры макромолекул), определяющие последовательности нуклеиновых кислот*), в отношении которых охраняется противопоставленный знак [2], товаров 10 класса МКТУ (*клинические и медицинские диагностические инструменты, а именно, устройства, определяющие последовательность нуклеиновых кислот; приборы и инструменты научные, а именно, устройства, определяющие последовательность нуклеиновых кислот для медицинского и ветеринарного использования в области в области определения последовательности нуклеиновых кислот, генотипирования, медицинской диагностики, ветеринарной диагностики, клинической диагностики, медицинских исследований, ветеринарных исследований, диагностики, клинических исследований, разработки медицинских препаратов, исследований для разработки медицинских препаратов, медицинских лабораторных исследований,*

*ветеринарной науки и исследований, медико-биологических наук, биологии, микробиологии, биотехнологии, сельского хозяйства, криминалистики, безопасности пищевых продуктов, метагеномики и генетики*), в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [3], поскольку относятся к одной родовой и видовой группе товаров (медицинские приборы и инструменты, предназначенные для диагностических медицинских и ветеринарных целей), которые характеризуются одинаковым функциональным назначением, кругом потребителей, каналами и условиями реализации, являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми.

При анализе однородности товаров 05, 10 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы и охраняются сравниваемые товарные знаки, коллегия учитывала определение, которое присутствует в отзыве правообладателя, а также в открытых источниках информации, включая сеть Интернет - секвенирование ДНК — это определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности. Секвенирование биополимеров (белков и нуклеиновых кислот — ДНК и РНК) — определение их аминокислотной или нуклеотидной последовательности (от лат. *sequentum* — последовательность). В результате секвенирования получают формальное описание первичной структуры линейной макромолекулы в виде последовательности мономеров в текстовом виде.

В этой связи коллегия обращает внимание на то, что товары 09 и услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №759735 [5] (09 - приборы и инструменты научные, а именно, устройства, определяющие последовательность нуклеиновых кислот для лабораторного использования в области определения последовательности нуклеиновых кислот, генотипирования, медицинской диагностики, ветеринарной диагностики, клинической диагностики, медицинской диагностики, медицинских исследований, ветеринарных исследований, диагностики, клинических исследований, разработки медицинских препаратов, исследований для разработки медицинских препаратов, медицинских лабораторных исследований, ветеринарной науки и исследований, медико-биологических наук, биологии,

микробиологии, биотехнологии, сельского хозяйства, криминалистики, безопасности пищевых продуктов, метагеномики и генетики; 42 - услуги по определению и анализу последовательности нуклеиновых кислот в научных и исследовательских целях; услуги по определению и анализу последовательности генома в научных и исследовательских целях), имеют прямое отношение к этой области деятельности, при этом особенностью этих товаров и услуг является их научная направленность.

В данном случае все сравниваемые товары предназначены для секвенирования, т.е. определения последовательности белков и нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), которые используются, в том числе, для медицинских и ветеринарных целей, в силу чего сравниваемые словесные обозначения могут вызывать сходные ассоциации, несмотря на отдельные визуальные различия, что определяет вывод о возможности их смешения в гражданском обороте.

Соответственно, коллегия не может признать убедительным утверждение правообладателя об отсутствии такой возможности.

В силу изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого знака по международной регистрации №1465954 противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным оспариваемым обозначением, и лицом, подавшим возражение, в качестве производителя этих товаров.

Вместе с тем, довод возражения о способности оспариваемого знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя мотивирован утверждением о вероятности смешения сравниваемых товарных знаков, что подтверждено вышеуказанным анализом, при этом коллегия полагает

убедительным довод о том, что оспариваемый знак, включающий в себя элемент –ISEQ, общий для всех противопоставленных знаков лица, подавшего возражение, может рассматриваться потребителем как продолжение указанной серии товарных знаков, образованных сходным образом.

Коллегия также приняла во внимание информацию о том, что лицо, подавшее возражение, получило мировую известность как разработчик и производитель продуктов и услуг для секвенирования, генотипирования и изучения экспрессии генов, инструментов, которые позволяют осуществлять генетические исследования, необходимые для медицины, геномики и протеомики - области молекулярной биологии, посвящённой идентификации и количественному анализу белков (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Illumina>).

В отношении довода о несоответствии оспариваемой регистрации положениям пункта 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (недобросовестная конкуренция) коллегия отмечает, что возможность оспаривания правовой охраны товарного знака в случае признания действий его правообладателя недобросовестной конкуренцией предусмотрена пунктом 2 (б) статьи 1512 Кодекса.

Роспатент и коллегия не обладают полномочиями для признания действий правообладателя недобросовестной конкуренцией, такая оценка относится к компетенции судебных органов или Федеральной Антимонопольной Службы.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.10.2022, и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1465954 недействительным полностью.**