

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 17.06.2021, поданное компанией «Philosys Co., Ltd (Филосис Ко., Лтд)», Южная Корея (далее – лицо, подавшее возражение, компания Филосис Ко., Лтд), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 649999, при этом установлено следующее.

Gmate

Оспариваемый словесный товарный знак « » по заявке №2017724283, поданной 19.06.2017, зарегистрирован 29.03.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 649999 на имя Общества с ограниченной ответственностью "МедТехСервис", г. Иркутск в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 17.06.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 649999 произведена в нарушение требований, установленных положениями статьи 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, пересмотренная в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененная 2 октября 1979 г. (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «GMATE» зарегистрированного в Корее 12.09.2013 под номером № 4009948940000 в отношении товаров 10 класса МКТУ *«ланцеты, капиллярные трубки для проб, приборы для измерения сердечного ритма, приборы и инструменты медицинские, электроды для медицинского применения, аппараты диагностические для медицинских целей, аппаратура для анализов медицинская, мониторы для измерения содержания жира в организме, устройства для измерения уровня сахара в крови, приборы для измерения артериального давления, фильтры для крови и компонентов крови, аппаратура для анализов крови; аппаратура для анализов крови, аппаратура для взятия проб крови, капиллярные трубки для проб крови, аппаратура для взятия крови, приборы и инструменты медицинские для других целей, кроме стоматологических»;*

- компания Филосис Ко., Лтд является правообладателем серии товарных знаков на территории Кореи, в основу которых положен словесный элемент «GMATE»: «Gmate SMART» (дата регистрации 11.12.2018) под № 4014263180000, «Gmate Origin» (дата регистрации 24.02.2020) под № 4015782810000, «Gmate On» (дата регистрации 11.12.2018) под № 4014263190000 и др., зарегистрированных в отношении товаров 10 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем знака **Gmate** » по международной регистрации № 1430311, которая распространяет свое действие на территорию Сингапура, Вьетнама, Норвегии, Алжира, Египта, Ирана;

- в конце 2016 года компания Филосис Ко., Лтд подписало меморандум о намерениях с ООО «Медтехсервис» о поставках систем самоконтроля уровня глюкозы в крови;

- между компанией Филосис Ко., Лтд и ООО «Медтехсервис» 10.03.2017 было подписано письмо о намерениях в отношении поставок приборов для измерения уровня глюкозы в крови и тест-полосок;

- сотрудничество иркутского предприятия ООО «Медтехсервис» и корейской компании Филосис Ко., Лтд. широко освещалось как в российской, так и в зарубежной прессе в 2017 году, о чем свидетельствуют представленные материалы;

- на сайте ООО «Медтехсервис» <http://www.gmate.ru> также указано, что эта компания «...вместе с партнерами из Республики Корея разработало и внедрило в производство уникальную технологию...», «...оборудование для предприятия изготовила южнокорейская компания...», «...в основу производства легли высокотехнологичные разработки российских и южнокорейских ученых...»;

- лицо, подавшее возражение, не давало разрешения на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- товары 05 и 10 классов МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, являются однородными товарам, которые производит лицо, подавшее возражение и которые указаны в свидетельстве на товарный знак, выданный в Корею.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №649999 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Копия свидетельства № 4009948940000 о регистрации товарного знака «Gmate» на территории Кореи на корейском и английском языке с переводом на русский язык;
2. Распечатка международной регистрации № 1430311;
3. Копия меморандума о намерениях с переводом на русский язык;

4. Копия письма о намерениях с переводом на русский язык;
5. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Медтехсервис»;
6. Распечатка статей в прессе о сотрудничестве компаний;
7. Распечатка с сайта ООО «Медтехсервис».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №649999, в установленном порядке уведомленный о рассмотрении возражения, о чем свидетельствует, отзыв по мотивам возражения, не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.06.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №649999 правовая база для оценки его охраноспособности включает Парижскую конвенцию, упомянутый выше Кодекс, в редакции на дату регистрации оспариваемого знака и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 2 (5) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции.

Согласно статье 6-septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

Владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных выше, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Оценив документы, представленные лицом, подавшим возражение, коллегия усматривает заинтересованность компании Филосис Ко., Лтд в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №649999 в связи со следующим.

Лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на товарный знак «GMATE» зарегистрированного в Корее под номером №4009948940000 (приоритет от 12.09.2013). Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 10 класса МКТУ. В 2019 году на базе национальной регистрации данного товарного знака на имя лица, подавшего возражение, был зарегистрирован знак «GMATE» по международной регистрации №1430311, которому предоставлена правовая охрана на территории Сингапура, Вьетнама, Норвегии, Алжира, Египта, Ирана.

Gmate

Оспариваемый товарный знак « » является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквой «G». Правовая охрана знаку действует в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №649999 явился довод о том, что регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований статьи 6-septies Парижской конвенции.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Как указывалось выше, лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «Gmate» на территории Кореи, который

зарегистрирован в отношении товаров 10 класса МКТУ «лancеты, капиллярные трубки для проб, приборы для измерения сердечного ритма, приборы и инструменты медицинские, электроды для медицинского применения, аппараты диагностические для медицинских целей, аппаратура для анализов медицинская, мониторы для измерения содержания жира в организме, устройства для измерения уровня сахара в крови, приборы для измерения артериального давления, фильтры для крови и компонентов крови, аппаратура для анализов крови; аппаратура для анализов крови, аппаратура для взятия проб крови, капиллярные трубки для проб крови, аппаратура для взятия крови, приборы и инструменты медицинские для других целей, кроме стоматологических» (товарный знак подан на регистрацию - 02.08.2012, зарегистрирован – 12.09.2013).

Вышеуказанные товары 10 класса МКТУ являются однородными оспариваемым товарам 05 класса МКТУ «биомаркеры диагностические для медицинских целей, в том числе тест-полоски медицинские для анализа крови; препараты биологические для медицинских целей; препараты диагностические для медицинских целей» и товарам 10 класса МКТУ «аппаратура для анализов крови; аппаратура для анализов медицинская; аппаратура для функционального восстановления тела для медицинских целей; аппаратура физиотерапевтическая; аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты для тестов ДНК и рнк для медицинских целей; гастроскопы; имплантаты хирургические из искусственных материалов; наклейки-индикаторы температуры, для медицинских целей; приборы для измерения артериального давления; приборы для измерения пульса; приборы для косметического массажа; приборы и инструменты медицинские; приборы ортодонтологические; спирометры [приборы медицинские]; томографы для использования в медицинских целях; электростимуляторы мозга», поскольку представляяТ собой аппаратуру медицинского назначения, имеют одни и те же каналы сбыта и круг потребителей.

Таким образом, на дату приоритета товарного знака

Gmate

« » по свидетельству №649999 (19.06.2017) лицу, подавшему возражение, принадлежало исключительное право на товарный знак «Gmate», тождественный с оспариваемым товарным знаком и зарегистрированный в отношении однородных товаров.

Кроме того, коллегией была принята во внимание следующая информация.

В 2019 году на базе национальной регистрации данного товарного знака на имя лица, подавшего возражение, был зарегистрирован знак «Gmate» по международной регистрации №1430311 с предоставлением правовой охраны на территории Сингапура, Вьетнама, Норвегии, Алжира, Египта, Ирана.

Лицом, подавшим возражение, был подписан меморандум о намерениях с ООО «Медтехсервис» о поставках систем самоконтроля уровня глюкозы в крови [3], также до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно 10.03.2017 между компанией Филосис Ко., Лтд и правообладателем оспариваемого товарного знака было подписано письмо о намерениях поставок и дистрибуции измерителей уровня глюкозы [4]. Согласно представленным материалам [6] сотрудничество ООО «Медтехсервис» и корейской компании Филосис Ко., Лтд широко освещалось как в российской, так и в зарубежной прессе в 2017 году. В этой связи представляется обоснованным вывод о наличии между лицом, подавшим возражение и правообладателем агентских взаимоотношений с целью реализации товаров медицинского назначения.

Вместе с тем, в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.06.2017 от ООО «Медтехсервис» поступила заявка за №2017724283 на

Gmate

регистрацию словесного обозначения « » в качестве товарного знака в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ.

Подавая на регистрацию оспариваемый товарный знак ООО «Медтехсервис» не могло не знать, что обозначение «Gmate» используется лицом, подавшим возражение, для маркировки товаров, которые являются однородными товарам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации.

При этом, компания Филосис Ко., Лтд не давала согласия на регистрацию обозначения «Gmate» в качестве товарного знака ООО «Медтехсервис».

Таким образом, с учетом наличия между ООО «Медтехсервис» и компанией Филосис Ко., Лтд партнерских отношений на поставку систем самоконтроля уровня глюкозы в крови, где ООО «Медтехсервис» выступало приобретателем товаров компании Филосис Ко., Лтд маркированных указанным обозначением, для целей введения их в гражданский оборот Российской Федерации, то есть агентом лица, подавшего возражение, применительно к положениям статьи 6-septies Парижской конвенции.

Регистрация оспариваемого товарного знака «Gmate» на имя агента без соответствующего согласия компании Филосис Ко., Лтд обладающей исключительным правом на это обозначение в странах-участниках Парижской конвенции, обуславливает вывод о нарушении со стороны ООО «Медтехсервис» требований подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса в отношении всех товаров 05, 10 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства №649999.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №649999 недействительным полностью.