

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, рассмотрела возражение, поступившее 25.03.2022, поданное компанией Иллюмина, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №705957, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «**MGISEQ**» заявке №2018735297 с приоритетом от 16.08.2018 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.03.2019 за №705957 на имя компании ЭмДжиАй Тек Ко., Лтд., Китай (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 класса МКТУ *«устройства для анализа геномной информации; устройства для секвенирования (определения последовательности) нуклеиновых кислот для научных целей; амплификаторы лабораторные; устройства для анализа последовательности белка лабораторные; ДНК-чипы; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; хроматографы лабораторные; программы для компьютеров; устройства для обработки информации; биочипы».*

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.03.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №705957 произведена 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 правообладателем товарных знаков:

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

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

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

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

- зарегистрированное обозначение «MGISEQ» является сходным до степени смешения с вышеуказанной серией товарных знаков, ранее зарегистрированных на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение;

- оспариваемое обозначение MGISEQ полностью включает в себя товарный знак ISEQ;

- поскольку лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков с элементом «ISEQ», к начальной части которых добавлены буквы M, H, MIN, то оспариваемое обозначение с добавлением букв «MG», расположенных в начале слова, может рассматриваться потребителем как продолжение указанной серии товарных знаков;

- серия товарных знаков лица, подавшего возражение, содержит доминирующий элемент ISEQ. Очевидно частичное совпадение оспариваемого товарного знака с доминирующим элементом и частичное вхождение одного обозначения в другое. Таким образом, можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом и являются сходными до степени смешения по фонетическому (звуковому) критерию;

- сравниваемые обозначения производят на потребителя одинаковое общее зрительное впечатление ввиду того, что содержат идентичный элемент «ISEQ», а

товарные знаки «MiSeq», «MINISEQ» дополнительно содержат общий элемент «М». Сравниваемые обозначения (MiSeq, HiSeq, MINISEQ, ISEQ и MGISEQ) выполнены в латинице, все обозначения выполнены черным цветом, имеют схожее расположение букв по отношению друг к другу и производят одинаковое общее зрительное впечатление. Слова MINISEQ, MiSeq, HiSeq, ISEQ и MGISEQ содержат сходное количество букв (семь и пять в товарных знаках Иллюмина, Инк. и шесть в оспариваемом товарном знаке) и визуально одинаковы по длине написания;

- 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 до степени смешения;

- товары 09 класса МКТУ, указанные в оспариваемом обозначении, идентичны, сходны или корреспондируют с товарами, для которых зарегистрированы товарные знаки лица, подавшего возражение;

- 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;

- потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку, принимая во внимание известность лица, подавшего возражение, и его продукции на российском рынке, потребители будут ассоциировать товары и услуги под обозначением MGISEQ с компанией Иллюмина, Инк., в подтверждение чего в возражении приведена краткая справка о компании и ее истории.

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 элементов 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 09 класса 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 товарному знаку по свидетельству № 705957 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии регистраций на имя лица, подавшего возражение, в России (1);
- копия электронной публикации товарного знака по свидетельству №705957 (2);
- информация из официальных сайтов www.illumina.com, www.wikipedia.org с переводом-аннотацией на русский язык (3);
- копия презентации, распространяемой лабораторией helicon (4);
- копии товарных накладных (5).

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 семантическом плане знак правообладателя условно разделен на две части, первая из которых «MGI» отображает дистинктивную часть фирменного наименования компании правообладателя - MGI Tech Co., Ltd., соответственно, при фактическом восприятии оспариваемый знак создает в сознании потребителей непосредственные ассоциации с производителем продукции - компанией MGI Tech и ее основателями, что дополнительно усиливается длительностью присутствия

секвенаторов MGISEQ на российском рынке;

- секвенирование ДНК — это определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности. Данный термин образован от латинского слова *sequentum* — последовательность. Следовательно, словесное обозначение SEQ является распространенным сокращением, часто используемым среди производителей для обозначения секвенаторов в современном мире, ввиду чего является слабым элементом;

- при фактическом восприятии сравниваемых товарных знаков окончание SEQ будет создавать дополнительные коннотации со сферой использования обозначения и назначением продукции, маркируемой данным знаком. В то время как приставка оспариваемого обозначения MGI прямо указывает на производителя такого товара, что свидетельствует о невозможности смешения товаров разных производителей при фактическом столкновении товаров на рынке;

- 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;

- правообладатель настаивает на неоднородности перечней и сохранении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении всех зарегистрированных товаров 09 класса, которые непосредственно связаны с процессом секвенирования, в то время, как 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, а обозначение «ISEQ» по свидетельству № 701579 вовсе не имеет товаров зарегистрированных в 09 классе.

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 товарного знака по свидетельству № 705957.

К отзыву приложены следующие документы:

- информационные материалы об истории компании MGI Tech Co., Ltd и бренда секвенаторов MGISEQ (6);
- словарные и информационные материалы касательно секвенаторов под обозначением SeqStudio (7);
- статья, содержащая сравнительный анализ, а также копия отчета об исследовании рынка с частичным переводом на русский язык (8);
- копии решений с частичным переводом на русский язык, копии свидетельств о регистрации и документ, подтверждающий квалификацию переводчика (9).

В дополнение к отзыву на возражение на заседании коллегии, которое состоялось 30.05.2022, правообладатель представил выдержку из отчета об исследовании рынка секвенирования «нового» поколения, который свидетельствуют о присутствии продукции компании правообладателя, маркируемой знаком «MGISEQ», на мировом рынке и активном ее продвижении, а также копию решения Патентного Ведомства Кореи о предоставлении правовой охраны товарному знаку правообладателя.

В свою очередь, лицо, подавшее возражение, дополнительно представило письменные объяснения с учетом указанных выше доводов правообладателя.

На заседании, которое состоялось 30.06.2022, коллегия указала на дополнительные обстоятельства, выявленные при подготовке к рассмотрению

возражения, а именно, на товарный знак «ISEQ» по свидетельству №759735 с приоритетом от 22.12.2017, зарегистрированный в отношении товаров 09 класса МКТУ, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение (регистрация была произведена по заявке, выделенной из первоначальной заявки на товарный знак «ISEQ» по свидетельству №701579).

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

С учетом даты приоритета (16.08.2018) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №705957 представляет собой словесное обозначение «**MGISEQ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса основаны на утверждении о сходстве

его до степени смешения с серией словесных товарных знаков, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение:

«MiSeq» по свидетельству № 575593 [1] и «HiSeq» по свидетельству №575594 [2], дата приоритета 11.08.2014, которые охраняются, в частности, в отношении товаров 9 и 10 и услуг 42 классов МКТУ:

09 - аппаратура для анализов, за исключением медицинской; днк-чипы; зонды для научных исследований; компьютеры; мебель специальная для лабораторий; микроскопы; наборы инструментов для подготовки образцов [микроскопия]; обеспечение программное для компьютеров; приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы измерительные; принтеры компьютерные; пробирки; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; публикации электронные загружаемые; сканеры [оборудование для обработки информации]; спектрографы; спектроскопы; термостаты; устройства для обработки информации; устройства для считывания знаков оптические; устройства дозирующие; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; фотометры; хроматографы лабораторные; центрифуги лабораторные; чашки петри.

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.

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; анализ химический; инсталляция программного обеспечения; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области химии; исследования научные; консультации по вопросам программного обеспечения; контроль качества; модернизация программного обеспечения; обслуживание программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; услуги в области химии; услуги научных лабораторий.

«MINISEQ» по свидетельству № 621790 [3], дата приоритета 9.10.2015, который охраняется для товаров 9 и 10 классов МКТУ:

09 - инструменты научные для использования в научных исследованиях, в том числе, секвенаторы (устройства для определения первичной структуры макромолекул), определяющие последовательности нуклеиновых кислот; устройства для воспроизведения изображений, используемые при анализе нуклеиновых кислот; инструменты научные для использования при генетическом анализе; программное обеспечение для проведения генетического анализа.

10 - инструменты для клинической и медицинской диагностики, в том числе секвенаторы (устройства для определения первичной структуры макромолекул), определяющие последовательности нуклеиновых кислот.

«ISEQ» по свидетельству № 701579 [4], дата приоритета 22.12. 2017, который охраняется, в частности, в отношении товаров 10 класса МКТУ:

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, 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.

«ISEQ» по свидетельству № 759735 [5], дата приоритета 22.12.2017, который охраняется в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ (как указано выше, данная регистрация была произведена по заявке, выделенной из первоначальной заявки, зарегистрированной под №701579 [4]:

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.

Анализ оспариваемого товарного 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 противопоставленных товарных знаков «ISEQ» [4] - [5].

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 (6), 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 (6) - (8), 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 товарном знаке.

К сведению, после даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, продолжило эту серию, получив регистрацию на территории Российской Федерации товарного знака «VERISEQ» по свидетельству №745274 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (*устройства для анализа геномной информации; устройства для секвенирования (определения последовательности) нуклеиновых кислот для научных целей; амплификаторы лабораторные; устройства для анализа последовательности белка лабораторные; ДНК-чипы; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; хроматографы лабораторные; программы для компьютеров; устройства для обработки информации; биочипы*) с товарами 09, 10 и услугами 42 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, показал их однородность ввиду следующего.

При анализе однородности товаров и услуг, 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 данном случае сравниваемые товары 09 класса МКТУ относятся к одной родовой и видовой группе научных приборов и инструментов, предназначенных для секвенирования, т.е. определения последовательности белков и нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), которые используются, в том числе, для медицинских целей, что закреплено в противопоставленных знаках в отношении товаров 09 класса МКТУ (аппаратура для анализов, за исключением медицинской; днк-чипы; зонды для научных исследований; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы измерительные), в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки [1] - [2]; (инструменты научные для использования в научных исследованиях, в том числе, секвенаторы (устройства для определения первичной структуры макромолекул), определяющие последовательности нуклеиновых кислот; устройства для воспроизведения изображений, используемые при анализе нуклеиновых кислот; инструменты научные для использования при генетическом анализе; программное обеспечение для проведения генетического анализа) и 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 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]; (устройства, определяющие последовательность нуклеиновых кислот для медицинского и ветеринарного использования 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 [4]; товары 09 класса (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) и услуги 42 класса (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), в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [5].

Что касается позиций «программы для компьютеров; устройства для обработки информации», включенных в оспариваемый товарный знак, то они однородны с товарами 09 класса (компьютеры; обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; публикации электронные загружаемые; сканеры [оборудование для обработки информации]; устройства для обработки информации; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]), в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки [1] - [2]; (программное обеспечение для проведения генетического анализа), в отношении которых охраняется

противопоставленный товарный знак [3]; услугами 42 класса МКТУ (инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров), в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки [1] – [2].

Таким образом, эти товары относятся к одной родовой и видовой группе товаров - приборов и инструментов, предназначенных для анализа и определения последовательности белков и нуклеиновых кислот (секвенирования) и связанных с этими товарами услуг, которые характеризуются одинаковым назначением, условиями реализации и кругом потребителей, в силу чего 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 товарного знака по свидетельству №705957 противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованной.

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 товарного 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 товарный 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 (6) 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 25.03.2022, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 705957 недействительным полностью.