

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.02.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 661144, поданное Закрытым акционерным обществом «Юнидент», Москва, и Жухай Сигер Медикал Эквипмент Ко., Лтд. (Zhuhai Siger Medical Equipment Co., Ltd), Китай (далее – лица, подавшие возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 661144 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 29.06.2018 по заявке № 2017744450 с приоритетом от 26.10.2017 на имя Оленева Егора Николаевича, Ставропольский край (далее – правообладатель), в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «**SIGER**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.02.2019, выражено мнение о том, что правовая

охрана товарному знаку «SIGER» по свидетельству № 661144 предоставлена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3, пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение содержит следующие доводы:

- регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя способна ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием Жухай Сигер Медикал Эквипмент Ко., Лтд. (Zhuhai Siger Medical Equipment Co., Ltd), Китай, – лица, подавшего возражение;

- Жухай Сигер Медикал Эквипмент Ко., Лтд. – известный международный производитель медицинского оборудования, основатель международного бренда «Siger»;

- на сегодняшний день медицинское оборудование «Siger» производства лица, подавшего возражение, представлено более чем в 60 странах мира;

- на имя Жухай Сигер Медикал Эквипмент Ко., Лтд. зарегистрированы товарные знаки «Siger»;

- в 2007 году при сотрудничестве с ЗАО «Юнидент» продукция «Siger» была выведена на российский рынок, и с 2007 г. по сегодняшний день ЗАО «Юнидент» является единственным официальным дистрибьютором продукции «Siger» в России;

- за 12 лет активного продвижения, продукция приобрела в России известность и ассоциируется непосредственно с производителем и его российским представителем;

- регистрация оспариваемого товарного знака затрагивает права и интересы лиц, подавших возражение;

- обозначение «Siger» было введено в гражданский оборот лицами, подавшими возражение, задолго до регистрации оспариваемого товарного знака на имя правообладателя, оно приобрело известность как в России, так и за рубежом;

- приобретая аналогичный товар у правообладателя, потребитель ассоциирует его с известным брендом;



- компания Жухай Сигер Медикал Эквипмент Ко., Лтд. основана в 2005 году в Китайской народной республике; компания импортирует свою продукцию в более, чем 60 стран мира, в том числе Россию;

- компания Жухай Сигер Медикал Эквипмент Ко., Лтд. обладает производственной фабрикой, расположенной по адресу: Здание 2, улица Чуангсин И, 1, город Танцзяван, город Чжухай, провинция Гуандун, Китай, общей площадью более 7000 кв. м., а также необходимым производственным оборудованием;

- стоматологическое оборудование «Siger» является основным продуктом, выпускаемым Жухай Сигер Медикал Эквипмент Ко., Лтд.;

- продукция сертифицирована и допущена к реализации в Китае, странах Европы и в России;

- Жухай Сигер Медикал Эквипмент Ко., Лтд. принадлежат товарные знаки:

«sigerdent» (№ 8333468, дата регистрации в Китае 28.05.2011), «» (№ 009105271, дата регистрации в Европейском союзе 10.10.2010), «» (№ 010204345, дата регистрации в Европейском союзе 20.01.2012);

- ЗАО «Юнидент» основано в 1994 году, на сегодняшний день является крупнейшим поставщиком медицинского, стоматологического, лабораторного и специализированного инженерного оборудования, инструментов и расходных материалов для общей медицины, стоматологии, реагентов для лабораторий;

- ЗАО «Юнидент» входит в группу компаний «Юнидент», деятельность которой, помимо поставки оборудования, включает следующие направления: разработка и производство средств гигиены; поставка лекарственных препаратов (фармацевтика); сет стоматологических клиник «Юнидент»; аптечные сети «Юнифарма» и «Росаптека»; учебные центр; центр генетических исследований; культурно-благотворительный фонд;

- ЗАО «Юнидент» обладает известностью на рынке как эксклюзивный представитель в России ведущих мировых производителей медицинского оборудования и материалов;

- ввоз продукции «Siger» на территорию РФ осуществляется на основании международных контрактов, заключенных между лицами, подавшими возражение;

- например, в 2011 году согласно таможенным декларациям и сопроводительной документации, компания Жухай Сигер Медикал Эквипмент Ко., Лтд. поставила на имя ЗАО «Юнидент» продукции на сумму более, чем 337 191 тысяч долларов США, а уже в 2012 году эта сумма составила более 1 млн долларов США, в 2013 году – более 2,2 млн долларов США, по контракту № 011116, заключенному 11 января 2016 года было поставлено стоматологической продукции на 1 500 000 долларов США;

- продукция «Siger» реализуется на территории всей страны: с 2008 года ЗАО «Юнидент» заключило более 4500 договоров на реализацию продукции контрагентам, общей стоимостью более 500 млн. рублей;

- дилерская сеть ЗАО «Юнидент» охватывает более 45 городов России, партнеры ЗАО «Юнидент» высоко ценят продукцию компании «Siger», что подтверждается благодарственными письмами в адрес компании;

- ЗАО «Юнидент» как эксклюзивный официальный дистрибьютор активно рекламировал продукцию «Siger» компании Жухай Сигер Медикал Эквипмент Ко., Лтд. в период с 2007 по 2018 гг.;

- медицинская продукция «Siger» является специализированным товаром, предназначенным для узкого круга потребителей (медицинские организации), поэтому реклама товаров «Siger» распространялась, главным образом, на медицинских выставках, в специализированных газетах и журналах, а также в сети интернет (контекстная реклама);

- затраты ЗАО «Юнидент» на рекламу составляют более 17 млн. рублей;

- продукция «Siger» демонстрировалась на специализированных выставках в таких городах как Москва, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Красноярск, Краснодар, Санкт-Петербург, Уфа, Новосибирск, Омск, Иркутск, Волгоград, Белгород, Воронеж, Казань;

- ЗАО «Юнидент» активно размещает рекламу продукции «Siger» в сети интернет, в том числе, на официальных сайтах бренда в России – «Siger.su» и «Siger-pro.ru», а также на сайте «unident.ru»;

- с 2011 года на указанных сайтах размещалась информация о товарах, маркированных обозначением «Siger»;

- в открытых источниках также содержится информация о продукции «Siger» и ЗАО «Юнидент» как ее производителе, в том числе видеообзоры на продукцию, отзывы, статьи;

- ЗАО «Юнидент» на протяжении 10 лет до приоритета оспариваемого товарного знака занималось продажей и продвижением товаров «Siger», произведенных компанией Жухай Сигер Медикал Эквипмент Ко., Лтд.;

- на протяжении указанного времени товары «Siger» начали ассоциироваться именно с ЗАО «Юнидент» как единственным официальным дистрибьютором продукции этого бренда на территории России;

- продукция под обозначением «Siger» широко распространена на территории Российской Федерации, у потребителей сформировалась стойкая ассоциативная связь данного обозначения с товарами лиц, подавших возражение;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием производителя Жухай Сигер Медикал Эквипмент Ко., Лтд.;

- на основании пункта 2 статьи 2 Парижской конвенции по охране промышленной собственности правовая охрана иностранному фирменному наименованию предоставляется согласно принципу «национального режима», то есть должна совпадать с охраной, предоставляемой национальным фирменным наименованиям;

- исключительное право на фирменное наименование иностранного юридического лица подлежит охране даже если иностранное юридическое лицо не имеет представительств и филиалов в России, фирменное наименование не является частью зарегистрированного в России товарного знака;

- компания Жухай Сигер Медикал Эквипмент Ко., Лтд. была зарегистрирована в Китайской народной республике 28 декабря 2005 года, что гораздо ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 661144 (26.10.2017);

- фирменное наименование Жухай Сигер Медикал Эквипмент Ко., Лтд. включает в себя слова «Zhuhai» (Жухай – город в Китае, где находится компания), «Medical Equipment» (с англ. медицинское оборудование), «Co.» (от англ. «company» – компания), которые не обладают различительной способностью, так как указывают на место производства, вид товара и видовое наименование предприятия, словесный элемент «Siger» не переводится ни с одного языка мира и является фантазийным;

- оспариваемый товарный знак и элемент фирменного наименования «Siger» тождественны по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства;

- оспариваемый товарный знак был зарегистрирован в отношении однородных деятельности китайской компании товаров 10 класса МКТУ, позднее даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству № 661144 нарушает исключительные права Жухай Сигер Медикал Эквипмент Ко., Лтд. на фирменное наименование и противоречит положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 661144 в отношении части товаров 10 класса МКТУ, а именно: *«анализаторы для идентификации бактерий для медицинских целей; аппаратура для анализов крови; аппаратура для анализов медицинская; аппаратура для анестезии; аппаратура для гальванотерапии; аппаратура для искусственной вентиляции легких; аппаратура для лечения глухоты; аппаратура для физических упражнений для медицинских целей; аппаратура для функционального восстановления тела для медицинских целей; аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура реанимационная; аппаратура стоматологическая электрическая; аппаратура*

физиотерапевтическая; аппараты вибрационные для кроватей; аппараты горячего воздуха терапевтические; аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты для вытяжки, используемые в медицине; аппараты для лучевой терапии; аппараты для микрошлифовки кожи; аппараты для окулирования для медицинских целей; аппараты для регенерации стволовых клеток для медицинских целей; аппараты для тестов днк и рнк для медицинских целей; аппараты и установки рентгеновские для медицинских целей; аппараты радиологические для медицинских целей; аппараты рентгеновские для медицинских целей; аспираторы назальные; банки медицинские; боры стоматологические; браслеты для медицинских целей; валики надувные для медицинских целей / подушечки надувные для медицинских целей; вапоризаторы для медицинских целей; вибраторы горячего воздуха для медицинских целей; гастроскопы; гематиметры; губки хирургические; дефибрилляторы сердца; диализаторы; емкости специальные для медицинских отходов; зажимы хирургические; зеркала стоматологические; зеркала хирургические; зонды для медицинских целей; зонды уретральные; зубы искусственные; иглы для иглоукалывания; иглы для наложения швов; иглы медицинские; имплантаты биоразлагаемые для фиксации костей; имплантаты хирургические из искусственных материалов; ингаляторы; инъекторы для медицинских целей; инкубаторы для медицинских целей; инкубаторы для младенцев; инструменты акушерские; инструменты акушерские ветеринарные; инструменты для электроиглоукалывания; инструменты режущие хирургические; инсуффляторы; камеры-эндоскопы для медицинских целей; канюли; капельницы для медицинских целей; капельницы пузырьковые для медицинских целей; кардиостимуляторы; кардиотонометры; катетеры; кетгут; клеенки подкладные для больничных коек; клизмы; кожа искусственная для хирургических целей; кольца зубные детские; компрессоры [хирургические]; компрессы термоэлектрические [хирургические]; кресла зубоорудительные; кресла медицинские или зубные; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; лазеры для медицинских целей; лампы для медицинских целей; лампы кварцевые для медицинских целей; лампы ультрафиолетовые для медицинских целей; ланцеты; линзы [внутриглазные]

протезы] для имплантации; ложки для лекарств; маски для медицинского персонала; маски дыхательные для искусственного дыхания; маски наркозные; материалы для наложения швов; матрацы медицинские для родов; матрацы надувные для медицинских целей; матрацы, наполненные водой, для медицинских целей; мебель специальная для медицинских целей; мешки для воды для медицинских целей; мониторы для измерения содержания жира в организме; мониторы состава тела; мочеприемники [емкости для сбора мочи]; на зубники защитные для стоматологических целей; наклейки-индикаторы температуры, для медицинских целей; напальчники для медицинских целей; направляющие провололочные; насосы для медицинских целей; нитки хирургические; ножи хирургические; ножницы хирургические; носилки для больных; носилки на колесах для больных; обувь для медицинских целей; одежда специальная для операционных комнат; одеяла электрические для медицинских целей; офтальмометры; офтальмоскопы; перчатки для массажа; перчатки для медицинских целей; пессарии; пилы хирургические; пинцеты ушные; плевательницы для медицинских целей; подушки грелки электрические для медицинских целей; пояса гальванические для медицинских целей; пояса для медицинских целей; пояса электрические для медицинских целей; приборы аэрозольные для медицинских целей; приборы для измерения артериального давления; приборы для измерения пульса; приборы и инструменты медицинские; приборы и инструменты урологические; приборы ортодонтологические; приспособления для очистки полостей тела; простыни стерильные хирургические; простыни хирургические; протезы зубные; протезы челюстей; пузыри со льдом для медицинских целей; расширители хирургические; резинки ортодонтические; рентгенограммы для медицинских целей; респираторы для искусственного дыхания; рожки слуховые / трубки слуховые; скальпели; скребки для чистки языка; сосуды медицинские; спирометры [приборы медицинские]; средства для подкожного введения лекарств имплантируемые; средства защиты органов слуха; стенды; стетоскопы; столы операционные; судна подкладные для медицинских целей; судна подкладные санитарно-гигиенические; сумки с наборами медицинских инструментов; термокомпрессы для первой помощи; термометры для

медицинских целей; томографы для использования в медицинских целях; троакары; трубки дренажные для медицинских целей; трубки рентгеновские для медицинских целей; трубки с радиом для медицинских целей; устройства для введения пилюль; устройства для защиты от рентгеновских лучей для медицинских целей; устройства для лечения угревой сыпи; фильтры для ультрафиолетовых лучей для медицинских целей; хирургические чулки эластичные, используемые при расширении вен; шины хирургические; чемоданчики для медицинских инструментов; шпатели медицинские; шприцы для инъекций; шприцы для медицинских целей; шприцы для подкожных инъекций; шприцы маточные; шприцы уретральные; штифты для зубного протезирования; щипцы акушерские; щипцы для кастрирования; экраны рентгеновских аппаратов для медицинских целей; электроды для медицинского применения; электрокардиографы; электростимуляторы мозга».

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копии каталогов;
- (2) копия бизнес лицензии Административного бюро промышленности и торговли Жухай, выданной в отношении Zhuhai Siger Medical Equipment Co., Ltd, Китай, с переводом на русский язык;
- (3) копия сертификата Zhuhai Siger Medical Equipment Co., Ltd, Китай, с переводом на русский язык;
- (4) копия справки об объемах производства;
- (5) копия справки об имуществе на балансе (станки, помещения) с переводом;
- (6) копия договора аренды помещений завода с переводом;
- (7) копия свидетельств на товарные знаки «SIGER» в ЕС с переводом;
- (8) копии сертификатов на продукцию с переводом;
- (9) письма от Zhuhai Siger Medical Equipment Co., Ltd, Китай, на имя ЗАО «Юнидент» с переводом;
- (10) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ЗАО «Юнидент»;
- (11) документы о регистрации, постановке на налоговый учет, устав ЗАО «Юнидент»;

(12) копия договора о сотрудничестве между Zhuhai Siger Medical Equipment Co., Ltd, Китай, и Meditech International Group;

(13) копии контрактов о поставках медицинского оборудования от 01.11.2014, 11.01.2016, 14.06.2017, 01.02.2011, 05.07.2012, 01.08.2013, 20.05.2013;

(14) сведения о поставках продукции «Siger» в Россию;

(15) копии грузовых таможенных деклараций о поставках продукции «Siger» в Россию за период с 2008 по 2017 гг.;

(16) копии сертификатов и деклараций о соответствии продукции требованиям качества и безопасности, копии регистрационных удостоверений на медицинское изделие;

(17) сведения об объемах продаж товаров «Siger» в России в период 2008 - 2019 гг.;

(18) копии договоров, касающихся реализации стоматологического оборудования в России (ЗАО «Юнидент»), от 04.04.2014, 12.10.2011, 15.05.2011, 28.11.2016, 25.10.2016, 07.10.2016, 17.10.2016, 17.06.2010, 04.04.2015, 12.11.2013, 06.09.2013, 31.10.2014, 09.09.2011, 25.11.2011, 15.02.2014, 04.04.2016, 28.03.2010, 03.10.2011, 24.06.2014, 01.04.2014, 11.02.2013, 21.04.2011, 02.06.2016, 07.05.2011, 20.05.2013, 13.05.2013, 18.05.2015, 01.04.2011, 01.03.2013, копии товарных накладных о поставках;

(19) копии благодарственных писем контрагентов ЗАО «Юнидент»;

(20) справка о затратах на маркетинг в период с 2009 по 2018 гг.;

(21) копии договоров, актов, касающихся печати рекламной продукции «Siger», копии рекламных материалов;

(22) материалы, касающиеся размещения контекстной рекламы в Интернете;

копии договоров, актов об участии ЗАО «Юнидент» в выставках, в том числе, «Дентал-Экспо-2009», «Дентал-Экспо-2010», «Дентал-Экспо-2011», «Дентал Экспо-2016», «Дентал Экспо-2017», Dentima-2010, MosExpoDental-2010, «Современная стоматология – 2010», «Современная стоматология – 2011», XII Международной выставке «Медицина и Косметология – 2011», «Медицина-2011», «Стоматология-2011», «12-й межрегиональной специализированной выставке», «7-м сибирском

стоматологическом форуме», «DentalRevue» в 2013 г., Нижневолжском стоматологическом форуме в г. Волгоград в 2013 г., «Современная стоматология. Дентал-экспо. Ростов 2015»

(23) сведения о регистрации доменов «SIGER.SU», «SIGER-PRO.RU»;

(24) копии договоров на обслуживание и продвижение сайтов от 20.06.2012, от 16.05.2015;

(25) публикации в сети Интернет.

Материалы возражения со всеми приложениями в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС ,были направлены в адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 18.04.2019, одновременно с уведомлением о дате заседания коллегии по рассмотрению возражения, назначенной на 13.06.2019. Корреспонденция, направленная в адрес правообладателя, была получена адресатом 04.05.2019 (см. сведения сайта <https://www.pochta.ru/tracking> о почтовом отправлении согласно идентификатору 12599331587205 (часть 1), 12599331587212 (часть 2), 12599331587229 (часть 3), 12599331587205 (часть 4)).

На указанную в уведомлении дату заседания коллегии правообладатель не явился, отзыв по мотивам поступившего возражения не представил.

Рассмотрение возражения было перенесено. О новой дате рассмотрения правообладатель и его представитель были уведомлены корреспонденцией от 01.07.2019, полученной адресатами, соответственно, 12.07.2019 (идентификатор – 12599334147192) и 08.07.2019 (идентификатор – 12599334147208).

На новую дату рассмотрения возражения (29.07.2019), отзыв по мотивам возражения также представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (26.10.2017) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,

коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с

наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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 № 661144 представляет собой

словесное обозначение « **SIGER** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 10 класса МКТУ – *«анализаторы для идентификации бактерий для медицинских целей; аппаратура для анализов крови;*

аппаратура для анализов медицинская; аппаратура для анестезии; аппаратура для гальванотерапии; аппаратура для искусственной вентиляции легких; аппаратура для лечения глухоты; аппаратура для физических упражнений для медицинских целей; аппаратура для функционального восстановления тела для медицинских целей; аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура реанимационная; аппаратура стоматологическая электрическая; аппаратура физиотерапевтическая; аппараты вибрационные для кроватей; аппараты горячего воздуха терапевтические; аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты для вытяжки, используемые в медицине; аппараты для лучевой терапии; аппараты для микрошлифовки кожи; аппараты для окулирования для медицинских целей; аппараты для регенерации стволовых клеток для медицинских целей; аппараты для тестов днк и рнк для медицинских целей; аппараты и установки рентгеновские для медицинских целей; аппараты радиологические для медицинских целей; аппараты рентгеновские для медицинских целей; аппараты слуховые для слабослышащих; аспираторы назальные; бандажи грыжевые; бандажи для беременных; бандажи эластичные; банки медицинские; боры стоматологические; браслеты для медицинских целей; браслеты противоревматические; бутылки детские с сосками; валики надувные для медицинских целей / подушечки надувные для медицинских целей; вапоризаторы для медицинских целей; вибраторы горячего воздуха для медицинских целей; вибромассажеры; гастроскопы; гематиметры; гребни от вшей; губки хирургические; дефибрилляторы сердца; диализаторы; емкости специальные для медицинских отходов; зажимы хирургические; зеркала стоматологические; зеркала хирургические; зонды для медицинских целей; зонды уретральные; зубы искусственные; иглы для иглоукалывания; иглы для наложения швов; иглы медицинские; изделия ортопедические; имплантаты биоразлагаемые для фиксации костей; имплантаты хирургические из искусственных материалов; ингаляторы; инъекторы для медицинских целей; инкубаторы для медицинских целей; инкубаторы для младенцев; инструменты акушерские; инструменты акушерские ветеринарные; инструменты для электроиглоукалывания;

инструменты режущие хирургические; инсуффляторы; камеры-эндоскопы для медицинских целей; канюли; капельницы для медицинских целей; капельницы пузырьковые для медицинских целей; кардиостимуляторы; кардиотонометры; катетеры; кетгут; клеенки подкладные для больничных коек; клизмы; кожа искусственная для хирургических целей; колпачки менструальные; кольца зубные детские; кольца противоревматические; компрессоры [хирургические]; компрессы термоэлектрические [хирургические]; корсеты брюшные; корсеты для медицинских целей; костыли; кресла зубоврачебные; кресла медицинские или зубные; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; крышки для бутылочек с соской; куклы эротические [секс - куклы]; лазеры для медицинских целей; лампы для медицинских целей; лампы кварцевые для медицинских целей; лампы ультрафиолетовые для медицинских целей; ланцеты; линзы [внутриглазные протезы] для имплантации; ложки для лекарств; маски для медицинского персонала; маски дыхательные для искусственного дыхания; маски наркозные; материалы для наложения швов; матрацы медицинские для родов; матрацы надувные для медицинских целей; матрацы, наполненные водой, для медицинских целей; мебель специальная для медицинских целей; мешки для воды для медицинских целей; мешочки для вагинального спринцевания; молокоотсосы; мониторы для измерения содержания жира в организме; мониторы состава тела; мочеприемники [емкости для сбора мочи]; на зубники защитные для стоматологических целей; наклейки-индикаторы температуры, для медицинских целей; наколенники ортопедические; наконечники для костылей; напальчники для медицинских целей; направляющие проволочные; насосы для медицинских целей; нитки хирургические; ножи хирургические; ножницы хирургические; носилки для больных; носилки на колесах для больных; обувь для медицинских целей; обувь ортопедическая; одежда специальная для операционных комнат; одежды компрессионные; одеяла электрические для медицинских целей; опоры, используемые при плоскостопии; офтальмометры; офтальмоскопы; перевязь [бандаж поддерживающий]; перчатки для массажа; перчатки для медицинских целей; пессарии; пилы хирургические; пинцеты ушные; плевательницы для медицинских целей; повязки

гипсовые ортопедические; повязки для суставов ортопедические; повязки поддерживающие; подушечки брюшные; подушки для медицинских целей; подушки для предотвращения образования пролежней; подушки надувные для медицинских целей; подушки от бессонницы; подушки-грелки электрические для медицинских целей; пояса брюшные; пояса гальванические для медицинских целей; пояса гипогастрические; пояса для медицинских целей; пояса ортопедические; пояса пупочные; пояса электрические для медицинских целей; презервативы; приборы аэрозольные для медицинских целей; приборы для измерения артериального давления; приборы для измерения пульса; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты ветеринарные; приборы и инструменты медицинские; приборы и инструменты урологические; приборы ортодонтологические; приспособления для кормления грудью; приспособления для очистки полостей тела; приспособления для перемещения инвалидов; приспособления для промывания полостей тела; приспособления для срезания мозолей; простыни для страдающих недержанием; простыни стерильные хирургические; простыни хирургические; протезы волосные; протезы глазные; протезы груди; протезы зубные; протезы конечностей; протезы челюстей; пузыри со льдом для медицинских целей; разделители для пальцев ног ортопедические; расширители хирургические; резинки ортодонтические; рентгенограммы для медицинских целей; респираторы для искусственного дыхания; рожки слуховые / трубки слуховые; рубашки смирительные; секс-игрушки; скальпели; скребки для чистки языка; соски [пустышки]; соски для детских бутылок; сосуды медицинские; спирометры [приборы медицинские]; спринцовки вагинальные; средства для подкожного введения лекарств имплантируемые; средства защиты органов слуха; средства противозачаточные нехимические; стельки ортопедические; стенты; стетоскопы; столы операционные; стульчаки для ночных горшков; судна подкладные для медицинских целей; судна подкладные санитарно-гигиенические; сумки с наборами медицинских инструментов; супинаторы для обуви; тампоны ушные [приспособления для защиты ушей]; термокомпрессы для первой помощи; термометры для медицинских целей; томографы для использования в медицинских

целях; троакары; трость с квадратной опорой для медицинских целей / ходунки для медицинских целей; трубки дренажные для медицинских целей; трубки рентгеновские для медицинских целей; трубки с радиом для медицинских целей; устройства для введения пиллюль; устройства для защиты от рентгеновских лучей для медицинских целей; устройства для лечения угревой сыпи; фильтры для ультрафиолетовых лучей для медицинских целей; хирургические чулки эластичные, используемые при расширении вен; шины хирургические; ходунки опорные для лиц с ограниченными возможностями; чемоданчики для медицинских инструментов; чулки эластичные; шпатели медицинские; шприцы для инъекций; шприцы для медицинских целей; шприцы для подкожных инъекций; шприцы маточные; шприцы уретральные; штифты для зубного протезирования; щипцы акушерские; щипцы для кастрирования; экраны рентгеновских аппаратов для медицинских целей; электроды для медицинского применения; электрокардиографы; электростимуляторы мозга».

Товары «аппараты слуховые для слабослышащих; бандажи грыжевые; бандажи для беременных; бандажи эластичные; браслеты противоревматические; бутылки детские с сосками; вибромассажеры; гребни от вшей; изделия ортопедические; колпачки менструальные; кольца противоревматические; корсеты брюшные; корсеты для медицинских целей; костыли; крышки для бутылочек с соской; куклы эротические [секс - куклы]; мешочки для вагинального спринцевания; молокоотсосы; наколенники ортопедические; наконечники для костылей; обувь ортопедическая; одежды компрессионные; опоры, используемые при плоскостопии; перевязь [бандаж поддерживающий]; повязки гипсовые ортопедические; повязки для суставов ортопедические; повязки поддерживающие; подушечки брюшные; подушки для медицинских целей; подушки для предотвращения образования пролежней; подушки надувные для медицинских целей; подушки от бессонницы; пояса брюшные; пояса гипогастрические; пояса ортопедические; пояса пупочные; презервативы; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты ветеринарные; приспособления для кормления грудью; приспособления для перемещения инвалидов;

приспособления для промывания полостей тела; приспособления для срезания мозолей; простыни для страдающих недержанием; протезы волосные; протезы глазные; протезы груди; протезы конечностей; разделители для пальцев ног ортопедические; рубашки смирительные; секс-игрушки; соски [пустышки]; соски для детских бутылок; спринцовки вагинальные; средства противозачаточные нехимические; стельки ортопедические; стульчаки для ночных горшков; супинаторы для обуви; тампоны ушные [приспособления для защиты ушей]; трость с квадратной опорой для медицинских целей / ходунки для медицинских целей; ходунки опорные для лиц с ограниченными возможностями; чулки эластичные» не являются предметом оспаривания по возражению, согласно приведенной лицами, подавшими возражение, просительной части.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Жухай Сигер Медикал Эквипмент Ко., Лтд. (Zhuhai Siger Medical Equipment Co., Ltd), Китай – лицо, подавшее возражение, согласно лицензии Административного бюро промышленности и торговли Жухай (2) и сертификату Zhuhai Siger Medical Equipment Co., Ltd, Китай (3), является обладателем исключительных прав на фирменное наименование, включающее обозначение «Siger», с даты, предшествующей дате приоритета оспариваемого товарного знака.

Сходство фирменного наименования лица, подавшего возражение, с оспариваемым товарным знаком обусловлено полным вхождением оспариваемого товарного знака в противопоставляемое средство индивидуализации, обуславливающим фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Наличие в противопоставляемом фирменном наименовании таких словесных элементов как «Zhuhai», «Medical», «Equipment», «Co.», «Ltd» не меняет вывода о сходстве сравниваемых средств индивидуализации друг с другом в целом, поскольку роль данных элементов в индивидуализирующей способности всего противопоставляемого обозначения является второстепенной. Так, слово «Zhuhai» представляет собой простое указание на место нахождения лица, подавшего возражение, слово «Ltd» указывает на организационную форму данного

юридического лица, слова «Medical» и «Equipment» образуют словосочетание, обозначающее «медицинское оборудование», указывающее на область деятельности лица, подавшего возражение, часть «Co» является сокращением от «company» (компания), означающее, что данное лицо ведет коммерческую деятельность.

Графические различия сравниваемых средств индивидуализации не могут служить основанием для признания их несходными в силу второстепенного значения данного критерия.

Ввиду отсутствия у слова «Siger» смыслового значения, семантический критерий не применяется.

Что касается однородности деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, и товаров, имеющих в перечне оспариваемой регистрации, то необходимо отметить следующее.

Согласно договору аренды помещений завода (6), справке об имуществе на балансе (станки, помещения) (5), сертификатам на продукцию (8) Жухай Сигер Медикал Эквипмент Ко., Лтд. (Zhuhai Siger Medical Equipment Co., Ltd), Китай, осуществляет изготовление медицинского оборудования. Представленными контрактами (13) и грузовыми таможенными декларациями (15) подтверждается факт поставки такого оборудования в Российскую Федерацию. При этом следует отметить длительный период осуществления данной деятельности лицом, подавшим возражение, предшествующий дате подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Дальнейшая реализация медицинского оборудования, на которое получена соответствующая разрешительная документация (16), на территории Российской Федерации осуществлялась ЗАО «Юнидент», что следует из представленных договоров, товарных накладных (18).

Медицинское оборудование (в том числе стоматологическое) является изделиями медицинскими, обращение которых строго регламентируется. На стоматологическое оборудование «Siger» на территории России получено регистрационное удостоверение на медицинское изделие (16).

Согласно пункту 1 статьи 38 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 48, ст. 6165; 2015, № 1, ст. 85, № 27, ст. 3951; 2017, № 31, ст. 4765) медицинскими изделиями являются любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболитического воздействия на организм человека. Медицинские изделия могут признаваться взаимозаменяемыми, если они сравнимы по функциональному назначению, качественным и техническим характеристикам и способны заменить друг друга.

Согласно пункту 4 той же статьи на территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

При определении однородности деятельности лица, подавшего возражение, и товаров, в отношении которых испрашивается признание правовой охраны товарного знака по свидетельству № 661144 недействительным коллегия учитывала, в том числе, номенклатурную классификацию медицинских изделий утверждена приказом Минздрава России от 06.06.2012 № 4 н (с изменениями, внесенными Приказом Минздрава России от 25.09.2014 № 557 н), позволяющую идентифицировать товары, указанные в перечне регистрации.

К номенклатуре медицинских изделий относится широкий перечень анестезиологических и респираторных медицинских изделий, вспомогательных и общебольничных медицинских изделий, гастроэнтерологических медицинских изделий, медицинских изделий для акушерства и гинекологии, медицинских изделий для диагностики *in vitro*, медицинских изделий для манипуляций/восстановления тканей/органов человека, медицинских изделий для оториноларингологии, медицинских изделий для пластической хирургии и косметологии, неврологических медицинских изделий, ортопедических медицинских изделий, офтальмологических медицинских изделий, радиологических медицинских изделий, реабилитационных и адаптированных для инвалидов медицинских изделий, сердечно-сосудистых медицинских изделий, стоматологических медицинских изделий, урологических медицинских изделий, физиотерапевтических медицинских изделий, хирургических инструментов/систем и сопутствующих медицинских изделий, эндоскопических медицинских изделий.

Таким образом, товары, перечисленные в возражении, в отношении которых испрашивается аннулирование оспариваемой регистрации, относятся к медицинским изделиям, также как и продукция, производство и поставку которого в Россию осуществляла компания Жухай Сигер Медикал Эквипмент Ко., Лтд. (Zhuhai Siger Medical Equipment Co., Ltd), Китай, задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации, следовательно, указанные в возражении товары и область деятельности лица, подавшего возражение, доказанная материалами возражения, являются однородными на основании таких признаков однородности как род, назначение, круг потребителей.

Изложенное приводит к выводу о несоответствии оспариваемой регистрации в отношении всех товаров, указанных в возражении, требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с его сходством до степени смешения с фирменным наименованием иного лица.

Что касается доводов возражения о нарушении оспариваемым товарным знаком положений, предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, то они являются недоказанными по следующим причинам.

Для вывода о возможности введения в заблуждение потребителей через ассоциацию с иным производителем товаров (лицом, оказывающим услуги), основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром (услугой), маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем.

Таким образом, норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса может быть применена в случае, если потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака.

В возражении указано на то, что способность оспариваемого обозначения вводить потребителей в заблуждение основана на ассоциациях этого обозначения с Zhuhai Siger Medical Equipment Co., Ltd, Китай, как производителем продукции и с его российским представителем ЗАО «Юнидент» как источником происхождения этих товаров в России, основанных на предшествующем опыте потребителей.

Изложенный выше анализ представленных материалов позволяет заключить, что лица, подавшие возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляли деятельность, связанную с введением в гражданский оборот товаров, маркировка которых содержала словесное обозначение «Siger».

Вместе с тем данные обстоятельства сами по себе не могут обуславливать вывод о наличии у оспариваемого товарного знака способности вводить в заблуждение потребителей относительно изготовителя соответствующих товаров, так как для такого вывода необходимо представление доказательств, свидетельствующих о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном конкретном производителе.

Как следует из материалов (21) и (22), касающихся продвижения продукции «Siger» на российском рынке, указанную деятельность осуществляло

ЗАО «Юнидент», договорные отношения которого с производителем (Zhuhai Siger Medical Equipment Co., Ltd, Китай), проиллюстрированные материалами возражения, заключаются в соглашении о поставках рассматриваемых товаров в Российскую Федерацию.

Согласно сведениям о регистрации ЗАО «Юнидент» в России (10) указанное лицо и производитель товаров «Siger» не составляют группу лиц, не являются аффилированными.

Таким образом, характер взаимоотношений лиц, подавших возражение, доказанный представленными материалами, не позволяет признать их единым источником происхождения товаров.

Поскольку Zhuhai Siger Medical Equipment Co., Ltd, Китай, самостоятельно не осуществляло продвижение в России своих товаров, в том числе на выставках, то у коллегии не имеется оснований для вывода о наличии фактических обстоятельств, обуславливающих возникновение устойчивой ассоциативной связи оспариваемого обозначения с компанией Zhuhai Siger Medical Equipment Co., Ltd, Китай.

В свою очередь, деятельность ЗАО «Юнидент» по продвижению продукции «Siger» в России не является основанием для признания возникновения у потребителей ассоциативной связи оспариваемого товарного знака именно с ним, поскольку такая деятельность может осуществляться в отношении любой продукции любых правообладателей. Реализация и реклама товаров, маркированных оспариваемым обозначением, не свидетельствует о возникновении у потребителей ассоциативной связи такого обозначения с лицом, осуществляющим данную деятельность, так как производителем товаров является иное лицо.

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о возникновении у потребителей ассоциативной связи оспариваемого обозначения ни с одним из лиц, подавших возражение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.02.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 661144

недействительным в отношении товаров 10 класса МКТУ – «анализаторы для идентификации бактерий для медицинских целей; аппаратура для анализов крови; аппаратура для анализов медицинская; аппаратура для анестезии; аппаратура для гальванотерапии; аппаратура для искусственной вентиляции легких; аппаратура для лечения глухоты; аппаратура для физических упражнений для медицинских целей; аппаратура для функционального восстановления тела для медицинских целей; аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура реанимационная; аппаратура стоматологическая электрическая; аппаратура физиотерапевтическая; аппараты вибрационные для кроватей; аппараты горячего воздуха терапевтические; аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты для вытяжки, используемые в медицине; аппараты для лучевой терапии; аппараты для микрошлифовки кожи; аппараты для окулирования для медицинских целей; аппараты для регенерации стволовых клеток для медицинских целей; аппараты для тестов днк и рнк для медицинских целей; аппараты и установки рентгеновские для медицинских целей; аппараты радиологические для медицинских целей; аппараты рентгеновские для медицинских целей; аспираторы назальные; банки медицинские; боры стоматологические; браслеты для медицинских целей; валики надувные для медицинских целей / подушечки надувные для медицинских целей; вапоризаторы для медицинских целей; вибраторы горячего воздуха для медицинских целей; гастроскопы; гематиметры; губки хирургические; дефибрилляторы сердца; диализаторы; емкости специальные для медицинских отходов; зажимы хирургические; зеркала стоматологические; зеркала хирургические; зонды для медицинских целей; зонды уретральные; зубы искусственные; иглы для иглоукалывания; иглы для наложения швов; иглы медицинские; имплантаты биоразлагаемые для фиксации костей; имплантаты хирургические из искусственных материалов; ингаляторы; инъекторы для медицинских целей; инкубаторы для медицинских целей; инкубаторы для младенцев; инструменты акушерские; инструменты

акушерские ветеринарные; инструменты для электроиглокалывания; инструменты режущие хирургические; инсуффляторы; камеры-эндоскопы для медицинских целей; канюли; капельницы для медицинских целей; капельницы пузырьковые для медицинских целей; кардиостимуляторы; кардиотонометры; катетеры; кетгут; клеенки подкладные для больничных коек; клизмы; кожа искусственная для хирургических целей; кольца зубные детские; компрессоры [хирургические]; компрессы термоэлектрические [хирургические]; кресла зуболюбные; кресла медицинские или зубные; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; лазеры для медицинских целей; лампы для медицинских целей; лампы кварцевые для медицинских целей; лампы ультрафиолетовые для медицинских целей; ланцеты; линзы [внутриглазные протезы] для имплантации; ложки для лекарств; маски для медицинского персонала; маски дыхательные для искусственного дыхания; маски наркозные; материалы для наложения швов; матрацы медицинские для родов; матрацы надувные для медицинских целей; матрацы, наполненные водой, для медицинских целей; мебель специальная для медицинских целей; мешки для воды для медицинских целей; мониторы для измерения содержания жира в организме; мониторы состава тела; мочеприемники [емкости для сбора мочи]; на зубники защитные для стоматологических целей; наклейки-индикаторы температуры, для медицинских целей; напальчники для медицинских целей; направляющие проволочные; насосы для медицинских целей; нитки хирургические; ножи хирургические; ножницы хирургические; носилки для больных; носилки на колесах для больных; обувь для медицинских целей; одежда специальная для операционных комнат; одеяла электрические для медицинских целей; офтальмометры; офтальмоскопы; перчатки для массажа; перчатки для медицинских целей; пессарии; пилы хирургические; пинцеты ушные; плевательницы для медицинских целей; подушки-грелки электрические для медицинских целей; пояса гальванические для медицинских целей; пояса для медицинских целей; пояса электрические для медицинских целей; приборы

аэрозольные для медицинских целей; приборы для измерения артериального давления; приборы для измерения пульса; приборы и инструменты медицинские; приборы и инструменты урологические; приборы ортодонтологические; приспособления для очистки полостей тела; простыни стерильные хирургические; простыни хирургические; протезы зубные; протезы челюстей; пузыри со льдом для медицинских целей; расширители хирургические; резинки ортодонтические; рентгенограммы для медицинских целей; респираторы для искусственного дыхания; рожки слуховые / трубки слуховые; скальпели; скребки для чистки языка; сосуды медицинские; спирометры [приборы медицинские]; средства для подкожного введения лекарств имплантируемые; средства защиты органов слуха; стенты; стетоскопы; столы операционные; судна подкладные для медицинских целей; судна подкладные санитарно-гигиенические; сумки с наборами медицинских инструментов; термокомпрессы для первой помощи; термометры для медицинских целей; томографы для использования в медицинских целях; троакары; трубки дренажные для медицинских целей; трубки рентгеновские для медицинских целей; трубки с радием для медицинских целей; устройства для введения пиллюль; устройства для защиты от рентгеновских лучей для медицинских целей; устройства для лечения угревой сыпи; фильтры для ультрафиолетовых лучей для медицинских целей; хирургические чулки эластичные, используемые при расширении вен; шины хирургические; чемоданчики для медицинских инструментов; шпатели медицинские; шприцы для инъекций; шприцы для медицинских целей; шприцы для подкожных инъекций; шприцы маточные; шприцы уретральные; штифты для зубного протезирования; щипцы акушерские; щипцы для кастрирования; экраны рентгеновских аппаратов для медицинских целей; электроды для медицинского применения; электрокардиографы; электростимуляторы мозга».