

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.05.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Закрытым акционерным обществом «ЮНИДЕНТ», Москва и SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED, Китай (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №683642, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017750537 с приоритетом от 29.11.2017 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.11.2018 за №683642 в отношении товаров 10 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Оленева Егора Николаевича, Ставропольский край.

Согласно сведениям Госреестра в настоящее время правообладателем данного товарного знака является Степанян Лорик Гагикович (далее – правообладатель).

Решением Роспатента от 16.04.2021 правовая охрана товарного знака по свидетельству №683642 признана недействительным частично, ее действие сохранено в отношении следующих товаров 10 класса МКТУ «аппараты слуховые для слабослышающих; 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 бутылочек; 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».

В поступившем 20.05.2021 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно статье 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение (SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED), регистрация которого была осуществлена 13.07.2010, т.е. ранее даты (29.11.2017) приоритета оспариваемого товарного знака;

- сходство фирменного наименования SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED с оспариваемым товарным знаком обусловлено полным фонетическим вхождением оспариваемого товарного знака в фирменное наименование. При этом словесные элементы «INTERNATIONAL», «GROUP», «LIMITED», входящие в состав фирменного наименования, указывают на организационно-правовую форму компании и их роль в индивидуализирующей способности является второстепенной;

- семантический критерий сходства при анализе сравниваемых средств индивидуализации не применяется, поскольку словесный элемент «SWIDELLA» является фантазийным;

- под своим фирменным наименованием компания SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED до даты приоритета оспариваемой регистрации осуществляла деятельность, связанную с производством и продвижением на территории Российской Федерации стоматологического оборудования, то есть товаров медицинского назначения, которая однородна товарам 10 класса МКТУ оспариваемой регистрации;

- таким образом, регистрация товарного знака по свидетельству №683642 нарушает исключительные права SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED на фирменное наименование и противоречит положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- несоответствие оспариваемого товарного знака положениям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса обусловлено следующим:

- компания SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED, основанная в 2010 году в Китайской народной республике, специализируется на разработке и производстве высокотехнологичного медицинского оборудования;

- обозначение «SWIDELLA» было введено в гражданский оборот компаниями SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED, Гонконг и ЗАО «Юнидент», Москва задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака и получило широкую известность, как в России, так и за рубежом;

- производство медицинского оборудования осуществлялось путем заказа на двух производственных фабриках: Qingdao Zhonglian Medical Technology Co. Ltd и Runyes Medical Instrument Co.Ltd. Под обозначением «SWIDELLA» производятся: аппараты рентгеновские стоматологические «Xelium», радиовизиограф «Xelia», а также сопутствующие к ним товары. Обозначения «Xelium» и «Xelia» используются в качестве характеристик товара и используются наряду с обозначением «SWIDELLA»;

- импорт товаров в Россию осуществляется при сотрудничестве с ЗАО «Юнидент», которое является официальным и эксклюзивным дистрибьютором продукции «SWIDELLA» в России;

- ЗАО «Юнидент» основано в 1994 году и 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); сеть 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;

- ЗАО «Юнидент» обеспечивает реализацию товаров «SWIDELLA» на российском рынке, их рекламу и продвижение;

- география продаж ЗАО «Юнидент» охватывает такие города как Махачкала, Северодвинск, Астрахань, Волжский, Воронеж, Москва, Иркутск, Краснодар, Омск, Пермь, Йошкар-Ола, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург, Тамбов, Тула, Тюмень, Ижевск;

- медицинская продукция «SWIDELLA» является специализированным товаром, предназначенным для узкого круга потребителей (медицинские организации), поэтому реклама товаров «SWIDELLA», главным образом, распространялась на медицинских выставках, в сети Интернет, в специализированных газетах и журналах, например, «Обзорение стоматология», «Стоматология сегодня», «Unident today». Указанные газеты и журналы имеют тираж более 1000 экземпляров и распространялись среди специалистов медицинских учреждений и заинтересованных лиц;

- информацию о медицинской продукции «SWIDELLA» также публиковалась на официальных сайтах swidella.com и unident.ru, зарегистрированных на ЗАО «Юнидент» в 2012 году и в 2009 году, соответственно;

- представленные доказательства указывают на возможность наличия у потребителей стойких ассоциаций обозначения «SWIDELLA» с деятельностью лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, также отмечает, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака являются злоупотреблением и актом недобросовестной конкуренции. Так, согласно сведениям Госреестра, Оленев Е.Н. обладает исключительным правом на ряд товарных знаков «SIGER», «JINME», «DENLASE», «GEOMED». Данные товарные знаки имитируют и воспроизводят известные обозначения, используемые крупными международными и российскими компаниями;

- с учетом изложенных выше доводов, а также наличием заявки № 2019726156,

поданной на регистрацию товарного знака

The logo for 'swidella' consists of the word 'swidella' in a white, lowercase, sans-serif font, centered within a solid red rectangular background.

в отношении товаров 10

класса МКТУ, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №683642 недействительным в отношении всех товаров 10 класса МКТУ.

1. Копии договоров, касающихся реализации стоматологического оборудования в России (ЗАО «Юнидент») за 2011, 2013-2018 гг. и приложения к ним;

2. Выборка товарных накладных за 2011-2016 гг.;

3. Выборка счет-фактур за 2017-2018 гг.;

4. Сведения о географии продаж товаров «Swidella»;

5. Реестр продаж за 2010-2017 гг.;

6. Контракт 2010-05 от 28.07.2010, заключенный между SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED и ЗАО «ЮНИДЕНТ»;

7. Авторизационное письмо от 02.04.2019;

8. ЕС Декларации соответствия от 07.05.2018, от 23.04.2019;

9. Справка об объемах производства, подготовленная компанией Runyes;

10. Информационное письмо, подготовленное компанией Runyes, от 27.04.2020;

11. Договор №25062007 от 25.06.2007, заключенный между SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED и Qingdao Zhonglian Medical Technology Co. Ltd;

12. Договор №07042010 на производство от 07.04.2010, заключенный между SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED и Runyes Medical Instrument Co.Ltd;

13. Выборка Контрактов, заключенных между ЗАО «ЮНИДЕНТ» и различными зарубежными компаниями (№14062017 от 14.06.2014; №05052016 от 05.05.2016; №270115 от 27.01.2015; №12 от 20.05.2013; №6 от 01.12.2010; №13 от 05.07.2012; №14 от 01.08.2013; №21042017 от 21.04.2017; №14-09 от 19.01.2009);

14. Грузовые таможенные декларации о ввозе товаров на территорию РФ;

15. Декларации о соответствии продукции;

16. Регистрационные удостоверения на медицинское изделие от 2010, 2011 гг.;

17. Сертификат соответствия продукции от 2010 г.;
18. Бухгалтерская справка №5 от 22.04.2020, подготовленная ЗАО «ЮНИДЕНТ»;
19. Реестр публикаций;
20. Информационное письмо издателя (ООО «Первый издательско-полиграфический холдинг»);
21. Информационное письмо ООО «Альтернатива» сведений о публикации статей в журнале «ОБОЗрение»;
22. Распечатки публикаций в СМИ;
23. Выборка актов об оказании услуг;
24. Справка о принадлежности домена swidella.com и документы о его продлении;
25. Договор №5707А от 14.06.2015 на разработку Интернет-сайта;
26. Статистика продвижения и просмотров сайта swidella.com в период с 21.07.2017 по 29.03.2019;
27. Реестр договоров на участие в выставках за 2008 – 2019 гг.;
28. Документы об участии в выставках за 2009-2014, 2017 гг.;
29. Благодарственные письма и рекомендации от партнеров и клиентов;
30. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о ЗАО «ЮНИДЕНТ»;
31. Свидетельство № 52604040-000-07-19-4 о юридической регистрации компании SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED;
32. Заключение по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «**SIGER**» по свидетельству №661144;
33. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда за № 09АП-36308/2019-ГК от 10.10.2019 по делу А40-12627/19.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил 16.02.2021 отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, не представлены документы, доказывающие, что под своим фирменным наименованием осуществлялась деятельность однородная всем оспариваемым товарам 10 класса МКТУ;

- из представленных материалов следует, что компания SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED осуществляла поставку только товаров: *«радиовизиографы и рентгеновские аппараты»*, действие которых основано на рентгеновском излучении;

- указанные выше товары не могут быть признаны однородными товарам, указанным в перечне товаров 10 класса МКТУ, в отношении которых в настоящее время действует правовая охрана оспариваемого товарного знака, поскольку отличаются функциональным назначением, не могут быть признаны взаимозаменяемыми;

- довод лица, подавшего возражения, о том, что реализуемые им на территории Российской Федерации товары, однородны всем оспариваемым товарам 10 класса МКТУ, только потому, что относятся к медицинским изделиям, является необоснованным;

- *«радиовизиографы и рентгеновские аппараты»* являются узконаправленной аппаратурой, значительно отличающейся по функциональному назначению и кругу пользователей от иных товаров, относящихся к 10 классу МКТУ;

- кроме того, правообладатель отмечает, что между фирменным наименованием компании SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED и оспариваемым товарным знаком отсутствует фонетическое и визуальное сходство, поскольку при анализе на сходство оспариваемого товарного знака и фирменного наименования, следует учитывать не только слово «SWIDELLA», но и слова «INTERNATIONAL GROUP», которые не являются указанием на организационно правовую форму, а являются неотъемлемой частью фирменного наименования компании;

- поскольку сравниваемые средства индивидуализации не являются сходными, а товары, в отношении которых осуществляется деятельность лица, подавшего возражение, неоднородны всем оспариваемым товарам 10 класса МКТУ, то

возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров отсутствует.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №683642.

С учетом даты приоритета (27.02.32020) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №683642 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (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).

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №683642 может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано компанией SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED, Гонконг и ЗАО «ЮНИДЕНТ», Москва, заинтересованность которых обусловлена тем, что компания SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED является обладателем более раннего исключительного права на фирменное наименование, отличительная часть которого сходна с оспариваемым товарным знаком, указанные выше лица осуществляют деятельность в области продвижения медицинских изделий, которая однородна товарам 10 класса МКТУ. На имя Закрытого акционерного общества «ЮНИДЕНТ» подана заявка

№2019726156 на регистрацию товарного знака  в отношении товаров 10 класса МКТУ.

# SWIDELLA

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №683642 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №683642 оспаривается в отношении следующих товаров 10 класса МКТУ *«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 бутылочек; 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».*

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

Компания SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED, Гонконг – лицо, подавшее возражение, согласно свидетельству о юридической регистрации (31) с даты (13.07.2010), предшествующей дате (29.11.2017) приоритета оспариваемого товарного знака, является обладателем исключительного права на фирменное наименование, включающее обозначение «SWIDELLA».

Сходство фирменного наименования компании SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED с оспариваемым товарным знаком обусловлено фонетическим вхождением оспариваемого товарного знака «SWIDELLA» в противопоставляемое средство индивидуализации.

При этом наличие в противопоставляемом фирменном наименовании словесных элементов «INTERNATIONAL GROUP LIMITED» 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, в силу того, что слова «INTERNATIONAL GROUP» (международная группа) широко используются в названиях иностранных компаний, слово «LIMITED» указывает на организационную форму данного юридического лица.

Исполнение словесного элемента «SWIDELLA» в сравниваемых средствах индивидуализации буквами одного алфавита усиливает их сходство.

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

Что касается однородности деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, и оспариваемых товаров, указанных выше, то необходимо отметить следующее.

Согласно регистрационным удостоверениям на медицинское изделие (16) сертификату соответствия продукции (17), декларациям о соответствии (15), публикациям в СМИ (22) компания SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED, осуществляет изготовление медицинских изделий, включая аппараты рентгеновские стоматологические.

Представленными договорами (1), контрактами (6, 13) и декларациями на товары (8) подтверждается факт поставки таких изделий в Российскую Федерацию задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Дальнейшая реализация медицинских изделий, на которые получена соответствующая разрешительная документация (15-17), на территории Российской Федерации осуществлялась ЗАО «Юнидент», что следует из представленных договоров и контрактов (1, 6), товарных накладных (2), счет-фактур (3), благодарственных писем (29).

Следует отметить, что медицинские изделия, к которым относятся аппараты рентгеновские стоматологические, являются изделиями, обращение которых строго регламентируется. Так, на рентгеновское стоматологическое оборудование,

производителем которого является SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED, Гонконг на территории России выданы регистрационные удостоверения (16).

Согласно пункту 1 статьи 38 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011г. №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.

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 №683642 недействительным коллегия учитывала, в том числе, номенклатурную классификацию медицинских изделий, утвержденную приказом Минздрава России от 06.06.2012 №4н (с изменениями, внесенными Приказом Минздрава России от 25.09.2014 №557н), 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.

Коллегия также отмечает, что товары 10 класса МКТУ «приборы и инструменты ветеринарные» оспариваемой регистрации также относятся к медицинским изделиям, назначение которых является профилактика, диагностика, лечение и реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма проведения медицинских исследований, что подтверждается письмом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации департамента ветеринарии от 15.07.2015 за №25/2084

Кроме того, согласно сведениям сети Интернет многие медицинские приборы и инструменты, предназначенные для человека, используются и в ветеринарной деятельности, например, скальпели, шприцы, ножницы хирургические, зажимы, ортопедические инструменты, перевязочный материал и другое.

Таким образом, товары, в отношении которых испрашивается аннулирование оспариваемой регистрации, относятся к медицинским изделиям, также как и продукция, производство и поставка которой в Россию осуществляла компания SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED, Гонконг 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 (медицинские изделия), назначение (для медицинских целей), функциональное назначение (профилактика, диагностика, лечение и реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма проведения медицинских исследований), 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 (1) 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 (1) 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 компанией SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED, Гонконг – производителем медицинских изделий и его российским представителем ЗАО «Юнидент» как компанией, продвигающей эти товаров на территории Российской Федерации, основанных на предшествующем опыте потребителей.

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

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 (1) и (6), касающихся продвижения стоматологического оборудования «SWIDELLA» на российском рынке, указанную деятельность осуществляло ЗАО «Юнидент», договорные отношения которого с производителем (SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED, Гонконг), проиллюстрированные материалами возражения, заключаются в соглашении о поставках.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ (30) ЗАО «Юнидент» и производитель товаров «SWIDELLA» компания SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED не составляют группу лиц, не являются аффилированными.

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

Поскольку компания SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED, Гонконг, самостоятельно не осуществляло продвижение на территории Российской Федерации 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 SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED, Гонконг.

В свою очередь, деятельность ЗАО «Юнидент» по продвижению продукции «SWIDELLA» 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. Так, согласно представленным материалам (32, 33) ЗАО «Юнидент» также осуществляет продвижение медицинских изделий другой компании - ZhuhaiSigerMedicalEquipmentCo., Ltd, Китай.

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.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно того, что действия правообладателя следует расценивать как злоупотребление правом, то установление данного факта не относится к компетенции Роспатента.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.05.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №683642 недействительным полностью.**