

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 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 возражение, поступившее 25.11.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Закрытым акционерным обществом «ЮНИДЕНТ», Москва и компанией SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED, Гонконг (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, Минераловодский р-н, пос. Новотерский.

В настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству №683642 является Степанян Лорик Гагикович, г. Ставрополь (далее – правообладатель), согласно государственной регистрации отчуждения исключительных прав на данный товарный знак по договору №РД0352998 от 27.01.2021.

SWIDELLA

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

В поступившем 25.11.2020 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- 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;

- 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;

- 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, являются общеупотребимыми 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 товаров медицинского назначения, которая однородна товаров 10 класса МКТУ;

- 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, «Обзор 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;

- в 2019 году ЗАО «Юнидент» совместно с компанией ZhuhaiSigerMedicalEquipmentCo., Ltd, Китай было подано аналогичное возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «SIGER» по свидетельству №661144. Решением Роспатента правовая охрана товарного знака была прекращена частично в отношении медицинского оборудования и изделий. При этом, до прекращения правовой охраны вышеуказанного товарного знака, Оленев Е.Н. обращался в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ЗАО «ЮНИДЕНТ» с требованием прекращения использования товарного знака. Однако, Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2019 по делу № А40-12627/19 в удовлетворении требований было отказано, а действия Оленева Е.Н. по регистрации вышеуказанного товарного знака признаны злоупотреблением правом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №683642 недействительным в отношении следующих 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 зубо врачебные; 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 проволоочные; 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 радием 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 были приложены следующие материалы:

1. Копии договоров, касающихся реализации стоматологического оборудования в России (ЗАО «Юнидент») за 2011, 2013-2018гг. 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 2010-2017гг.;
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; б/н от 22.12.2010; №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. Акты оказанных услуг по публикациям в СМИ;

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 №1479521 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 и 02.03.2021 пояснения к нему, доводы которых 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, Гонконг осуществляла поставку только товаров: *«радиовизиографы и рентгеновские аппараты»* и комплектующие к ним, которые могут быть соотнесены со следующими оспариваемыми товарами 10 класса МКТУ *«аппараты и установки рентгеновские для медицинских целей; аппараты радиологические для медицинских целей; аппараты рентгеновские для медицинских целей; трубки рентгеновские для медицинских целей; устройства для защиты от рентгеновских лучей для медицинских целей; экраны рентгеновских аппаратов для медицинских целей»*;

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

- таким образом, 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;

- 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 введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров отсутствует.

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

В подтверждение изложенного правообладателем были представлены распечатки с сайта swidella.com – [34].

Ознакомившись с отзывом правообладателя, лицо, подавшее возражение, 25.02.2021 и 02.03.2021 представило свои пояснения, доводы которых сводятся к следующему:

- материалы возражения свидетельствуют об использовании фирменного наименование не только для товаров *«радиовизиографы и рентгеновские аппараты»*, но и других медицинских изделий;

- при определении сходства фирменного наименования компании SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED и оспариваемого товарного знака следует учитывать, что в фирменном наименовании слова «INTERNATIONAL GROUP LIMITED» являются описательными, в связи с чем анализ на тождество и сходство следует проводить в отношении основного элемента «SWIDELLA», что подтверждается практикой Роспатента при рассмотрении аналогичных дел.

С учетом даты приоритета (29.11.2017) 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.

SWIDELLA

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

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака по свидетельству №683642 оспаривается в отношении следующих 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 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 термoeлектрические [хирургические]; кресла зубооечебные; 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 радием для медицинских целей; устройства для введения пилуль; 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».

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 метаболического 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 №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 общепольничных 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 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), 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 соглашениях 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 25.11.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №683642 недействительным в отношении части 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;

инжекторы 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 термoeлектрические [хирургические]; кресла зубооечебные; 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; плеательницы 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 пилуль; 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».