


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.01.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное компанией «Tosan Co.», г. Тегеран, Иран (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 926690, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2022785225 с приоритетом от 03.02.2022 зарегистрирован 06.03.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 926690 на имя ООО "КАРДИОМЕД", Москва в отношении товаров 10, услуг 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «темно-серый, серый, белый». Срок действия регистрации – до 03.02.2032 г.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и содержит изобразительный элемент в виде арабской (иранской) вязи и словесный элемент «Tosan» (транслитерация - Тосан), выполненный оригинальным шрифтом.

В поступившем 15.01.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении, а также в последующих дополнениях выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 926690 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных статьями 8, 6-septies

Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренной в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененной 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), а также пунктами 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 15.01.2024, и последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака по свидетельству № 316199 с приоритетом 26.11.2018 г. в Исламской Республике Иран, которым маркируются медицинские изделия;
- в возражении приведены выдержки из действующего законодательства, регулирующего правовую охрану товарных знаков;
- товары 10 класса МКТУ *«аппаратура для ухода за недоношенными новорожденными, инкубаторы для новорожденных, лампы фототерапии (медицинское оборудование), обогреватели для новорожденных, аппаратура для измерения роста новорожденных, кислородные колпаки, держатели головы для новорожденных, операционные койки для новорожденных»* товарного знака по свидетельству № 316199 являются однородными по отношению к товарам 10 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (перечень приведен в таблице);
- продукция лица, подавшего возражение, известна в Российской Федерации (см. скриншоты сайтов сети Интернет: <https://www.rzn.info>, <https://www.cardiomed.su/>, <https://www.youtube.com/>);
- сравниваемые товарные знаки выполнены на двух языках (английский и фарси) и почти тождественны. Носители фарси проживают в Иране, Ираке, Бахрейне и Кувейте. В Российской Федерации данный язык не используется. Правообладатель производством, либо дочерней компанией на территории Ирана не располагает. С учётом известности продукции лица, подавшего возражение, в России оспариваемый товарный знак ассоциируется исключительно с компанией «Tosan Co.»;
- продукция, на которой правообладателем в будущем предполагается размещение оспариваемого товарного знака, будет восприниматься потребителями исключительно как продукция компании «Tosan Co.», что не соответствует действительности;

- лицо, подавшее возражение, занимается производством медицинских систем реанимации новорожденных (регистрационный № 46352; национальный идентификатор: 10100915780; юридический адрес (полностью): 1997863151, Тегеран, Саадат Абад, площадь Кадж. проспект Алламе Шомали, строение Чехель-Сотун, первый южный этаж, Исламская Республика Иран). Дата регистрации компании: 03 января 1983 г.;
- для применения пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении товарного знака по свидетельству № 926690 лицо, подавшее возражение, ссылается на многочисленные документы и материалы, свидетельствующие об известности иранской компании в Российской Федерации и других странах мира, непосредственное ведение предпринимательской деятельности при поставках своей продукции с применением практически тождественного обозначения в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ. Оспариваемый товарный знак содержит тождественные написания фирменного наименования «Tosan» иранской компании на английском языке и языке фарси (язык страны происхождения);
- между сторонами спора было заключено эксклюзивное соглашение на поставку продукции (договор) от 11 декабря 2017 г., в котором ООО «Кардиомед» называется покупателем продукции поставщика, а также «поставщик уполномочивает покупателя быть представителем производителя» (п. 2.2.), «во время действия данного соглашения покупатель имеет право именовать себя «эксклюзивный представитель» компании «Tosan Co.» на территории Российской Федерации». Соответствующим договором ООО «Кардиомед» поставляло продукцию иранской компании в Российской Федерации, представляло её на публичных мероприятиях и в рекламе, занималось реализацией и оказанием сервисных услуг;
- соответствующие полномочия были указаны в доверенности на имя ООО «Кардиомед» от 19.04.2019 г. При этом нигде иранская компания «Tosan Co.» не давала своего ясного и однозначного согласия (разрешения) на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя ООО «Кардиомед»;
- для доказательств наличия оснований для оспаривания регистрации товарного знака лицом, подавшим возражение, прокомментированы документы и материалы,

которые были официально и публично представлены в Роспатент и судебные органы Российской Федерации непосредственно правообладателем;

- ООО «Кардиомед» направляло обращение (протест) 07.06.2022 г. против регистрации в России аналогичного товарного знака «Tosan» на имя Н.С. Подоляцкого (заявка № 2021782643). В указанном обращении непосредственно ООО «Кардиомед» представило сведения об известности иранской компании, её продукции и товарном знаке, сертификации продукции в Российской Федерации, представлении продукции иранской компании на международных мероприятиях в Российской Федерации за несколько лет до даты приоритета оспариваемой регистрации, данные о поставках продукции иранской компании непосредственно ООО «Кардиомед» в Российскую Федерацию и т.п.;

- отношения между иранской компанией «Tosan Co.» и ООО «Кардиомед» были разорваны - соответствующие письменные уведомления и заявления были направлены, а также заявление об отсутствии согласия компании на регистрацию ООО «Кардиомед» товарного знака иранской компании;

- для целей создания препятствий деятельности иранской компании в Российской Федерации с другими поставщиками и давления на производителя в случае разрыва эксклюзивного договора и был зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- оспариваемый товарный знак использовался для запрета оборота продукции иранской компании в Российской Федерации, взыскания компенсации при поставках и реализации оригинальной продукции иранской компании (решение по делу № А21-14552-2023 от 02.05.2024 г.);

- заявка № 2022785225, по которой был зарегистрирован оспариваемый товарный знак, была выделена из заявки № 2022706361 в отношении товаров 10 и услуг 42, 44 классов МКТУ;

- ответ ООО «Кардиомед» от 28.10.2022 г. по заявке № 2022706361 практически совпадает с обращением (протестом) по заявке № 2021782643 и также содержит ложные утверждения ООО «Кардиомед» о подаче заявки № 2022706361 «по поручению и с согласия компании Тосан...»;

- для оценки возможности введения в заблуждение потребителей относительно производителя продукции и места её происхождения при регистрации

оспариваемого товарного знака в возражении указаны данные об участии иранской компании в международных специализированных выставках;

- в возражении приведены ссылки на судебные акты по рассмотрению споров, касающихся товарных знаков (см. решения Суда по интеллектуальным правам №№ СИП-379/2015, СИП-607/2016, СИП-58/2017 и т.д.);

- относительно действительности доверенности, выданной патентному поверенному РФ Пермякову П.Н., отмечается следующее. Согласно обзорам судебной практики и пункту 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 г. № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом», известно следующее. Доверенность от имени иностранного лица, выданная на территории иностранного государства, не является официальным документом и, по общему правилу, не требует обязательного удостоверения в виде консульской легализации или проставления апостиля, если не содержит отметок официальных органов иностранного государства.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 926690 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия свидетельства ООО «Кардиомед» на оспариваемый товарный знак по свидетельству № 926690 и распечатка с сайта Роспатента по данному товарному знаку – [1];

- копия регистрационного удостоверения от 17.01.2020 г. № ФСЗ 2011/10228, выданного ООО «Кардиомед» – [2];

- часть регистрационного досье к регистрационному удостоверению от 17.01.2020 г. № ФСЗ 2011/10228 с подписью и печатью ООО «Кардиомед» – [3];

- копия свидетельства компании «Tosan Co.» на товарный знак № 316199 с переводом – [4];

- копия акта экспертизы № 1512504 от 19.07.2021 г. Союза «Калининградская Торгово-промышленная Палата» – [5];
- договор компании «Tosan Co.» и ООО «Кардиомед» от 11.12.2017 г. – [6];
- протест по заявке № 2021782643 (части 1, 2, 3, 4) – [7];
- материалы международных выставок «MEDICA» за 2019-2023 гг., «Arab Health» за 2018 г. – [8];
- решение ФАС № 03906104-7472021 – [9];
- дело № А21 -8790-2021, апелляция, кассация – [10];
- письмо компании «Tosan Co.» от 14.06.2023 г. о разрыве дистрибьютерского договора – [11];
- письмо компании «Tosan Co.» от 23.08.2023 г. о немедленном разрыве дистрибьютерского договора и отзыве всей документации – [12];
- письмо компании «Tosan Co.» от 13.12.2023 г. об авторизации участия поставщика и письмо от 17.12.2023 г. об отсутствии согласия на регистрацию товарного знака «Кардиомед» – [13];
- претензия «Кардиомед» от 10.04.2024 г. – [14];
- решение по делу № А21-14552-2023 от 02.05.2024 г. – [15];
- дела №№ СИП-379-2015, СИП-607-2016, СИП-058-2017, СИП-969-2019, СИП-225-2020, СИП-581-2022 – [16];
- выписка из Реестра юридических лиц Исламской Республики Иран от 06.06.2024 г. – [17];
- материалы заявок № 2022706361, 2021782643 – [18].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 15.01.2024 возражением, представил по его мотивам отзыв, а также дополнения к нему, основные доводы которых сведены к следующему:

- в отзыве прокомментированы и процитированы нормы действующего законодательства в отношении правовых норм, применяемых к оценке охраноспособности оспариваемого товарного знака;
- лицо, подавшее возражение, не доказало факт наличия агентских отношений с правообладателем;

- лицо, подавшее возражение, ранее выдало разрешение в письменном виде на регистрацию товарного знака, что делает невозможным применение статьи 6-septies Парижской конвенции;
- довод возражения о применении пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не обоснован и не доказан;
- в возражении не представлено надлежащих и достаточных доказательств о наличии у потребителей стойкой ассоциативной связи между товарным знаком и лицом, подавшим возражение;
- лицо, подавшее возражение, не использовало оспариваемый товарный знак самостоятельно в отношении товаров 10 класса МКТУ;
- документы на иностранном языке не подписаны переводчиком с подтверждением полномочий. Доверенность на патентного поверенного РФ Пермякова П.Н. отсутствует;
- сертификат № 316199 о регистрации товарного знака «Tosan» не легализован. Иран не является участником Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов (заключена в Гааге 5 октября 1961 г.). В связи с этим, все документы, исходящие из Ирана, подлежат обязательной легализации (консульской) для представления на территории Российской Федерации. Также Иран не является участником Договора о законах по товарным знакам (TLT) и Сингапурского договора о законах по товарным знакам, в связи с чем, документы из Ирана не могут быть освобождены от легализации.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- копия разрешения «Тосан Ко.» от 07.06.2022 г. - [19];
- распечатки сведений по заявкам №№ 2022706361, 2022785225 - [20];
- копия судебного акта по делу № СИП-821/2023 - [21].

От лица, подавшего возражение, поступили письменные пояснения на отзыв правообладателя, основные доводы которых сводятся к следующему:

- требования к письмам-согласиям изложены в нормативно-правовых документах (например, пункт 3 «Руководства по применению положений ГК РФ, касающихся

согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака» (утверждены приказом Роспатента от 30.12.2009 г. за № 190 и т.д.).

- представляется совершенно очевидным, что письмо якобы от иранской компании, представленное в данном возражении без номера, не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и не может быть принято и признано письмом-согласием;

- оценка так называемого «письма-согласия» в своих заявлениях (письмах) ранее однозначно была дана иранской компанией. Дополнительно необходимо отметить, что иранская компания имеет не единоличный, а коллегиальный исполнительный орган - Совет директоров. На «письме-согласии» отсутствуют подписи управляющего директора, второго члена совета директоров, совместно скрепленные печатью компании;

- объединением первоначальной и выделенной заявки является единая дата приоритета. Дальнейшее рассмотрение первоначальной и выделенной заявки производится раздельно. Это означает, что по выделенной заявке должна проводится новая экспертиза: анализ перечня товаров и услуг, проверка однородности, проверка охраноспособности заявленного обозначения, проверка на тождество и сходство с ранее зарегистрированными или поданными на регистрацию обозначениями, проверка возможного письма-согласия и т.д. Никакого отношения документы первоначальной заявки не могут иметь ко всем выделенным далее заявкам.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлена выписка из учредительных документов компании «Тосан Ко.» от 30.08.2021 г. - [22].

Правообладателем были представлены дополнения к отзыву, основные доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. В возражении не представлено документов, из которых следует, что компания имеет фирменное наименование - «Tosan Co.» («Тосан Ко.»), право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- согласно выписке из торгового реестра Ирана от 06.06.2024 г. и в сертификате на товарный знак Ирана № 316199 указано следующее наименование – «компания по производству систем реанимации новорожденных (общество с ограниченной

ответственностью)». Какое-либо упоминание о фирменном наименовании – «Tosan Co.» («Тосан Ко.») полностью отсутствует;

- фирменное наименование не указано в реестре юридических лиц Ирана. Обозначение «Tosan Co.» («Тосан Ко.»), может являться коммерческим обозначением (статья 1538 Кодекса), а не фирменным наименованием (статья 1473 Кодекса);

- выписка из торгового реестра Ирана от 06.06.2024 г. и сертификат на товарный знак Ирана № 316199 не легализованы - не содержат консульского заверения, либо апостиля, в связи с чем, не являются надлежащими доказательствами и подлежат отклонению как недостоверные документы;

- факт осуществления реальной фактической деятельности лицом, подавшим возражение, с использованием его фирменного наименования ранее 03.02.2022 на территории Российской Федерации не доказан;

- в возражении не имеется доказательств, что товары появились в Российской Федерации в результате деятельности именно лица, подавшего возражение. При этом не доказано, что именно компания «Tosan Co.» производит в Российской Федерации товары, либо импортирует их, а затем доводит до потребителей товары, самостоятельно участвует в выставках в Российской Федерации, заказывает и продвигает рекламу товаров с использованием фирменного наименования. Также не имеется доказательств наличия широкой мировой известности своего фирменного наименования, в том числе среди российских потребителей;

- имеющиеся в деле доказательства (договоры, акты, фотографии, каталоги, скриншоты, участие в выставках, а также договоры, товарные накладные о поставках товаров) содержат сведения о том, что именно ООО «Кардиомед» участвовало в выставках, а также продавало товары покупателям;

- в возражении нет сведений, что всю указанную выше деятельность осуществляло лицо, подавшее возражение;

- сделки, заключенные между сторонами спора, не оспорены. В деле нет судебных актов о признании этих сделок недействительными. Поскольку односторонний отказ от обязательств запрещен законом, то не ясно, в чем заключается заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче;

- из материалов дела не ясно, какие именно права и интересы нарушены, поскольку лицо, подавшее возражение, само разрешило регистрацию на имя ООО «Кардиомед» спорного товарного знака и фактически уполномочило ООО «Кардиомед» на такую регистрацию;
- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку не противоречит статье 6-septies Парижской конвенции, пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса;
- факт наличия более раннего товарного знака у лица, подавшего возражение, не доказан;
- лицом, подавшим возражение, было выдано адресованное ООО «Кардиомед» и Роспатенту разрешение от 07.06.2022 г. «Tosan Co.» признало, что регистрация обозначения не нарушает его прав и законных интересов, а также не вводит потребителей в заблуждение относительно товара и его изготовителя;
- в пользу ООО «Кардиомед» выдана доверенность от 07.06.2022, в тексте которой указано: «представлять интересы производителя во всех государственных муниципальных органах и организациях любых форм собственности по вопросам, связанных с правовой охраной товарных знаков ...». Регистрационные удостоверения, свидетельства о регистрации товарных знаков должны быть выданы на имя ООО «Кардиомед». В подтверждение вышеуказанного, правообладателем представлен протокол осмотра письменных доказательств от 17.04.2024 г.;
- «Tosan Co.» просило и разрешило зарегистрировать товарный знак на имя правообладателя в 2022 году, направив в Роспатент соответствующее обращение, что исключает применение статьи 6-septies Парижской конвенции;
- из материалов дела не ясно, в отношении какого именно изготовителя товаров, и под каким именно фирменным наименованием, возможно введение в заблуждение;
- социологических опросов, рекламы, таможенных деклараций о ввозе товаров компании «Tosan Co.» не представлено;
- в письменном разрешении от 07.06.2022 на регистрацию товарного знака прописано, что его регистрация не будет вводить потребителей в заблуждение относительно товара и его изготовителя;
- письменное разрешение от 07.06.2022 фактически является соглашением об обстоятельствах и выражением своей воли «Tosan Co.», в частности, о допустимости

регистрации товарного знака на имя правообладателя при отсутствии введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- при регистрации оспариваемого товарного знака Роспатент не подверг критике разрешение от 07.06.2022 и принял его к сведению.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлена копия протокола осмотра письменных доказательств от 17.04.2024 г. - [23].

В корреспонденции от 10.09.2024 г., а также в ходатайстве, приобщенном на заседании коллегии, правообладателем изложена просьба о возвращении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку № 926690. Указанный в доверенности регистрационный номер компании (№ 4635) не совпадает с регистрационным номером, указанным в выписке из торгового реестра Ирана в отношении лица, подавшего возражение (№ 46352). Таким образом, доверенность не подтверждает полномочий представителей. Доверенность не содержит никакой легализации (отсутствует апостиль или консульская запись), что вызывает сомнения в подлинности. Поскольку доверенность является ненадлежащей, то возражение подано ненадлежащим (несуществующим) лицом (представителем). Компания «Tosan Co.» не указана в выписке из торгового реестра в качестве фирменного наименования. Поскольку компания «Tosan Co.» не является фирменным наименованием юридического лица, то очевидно, что доверенность на представителей выдана от имени несуществующей компании, и возражение подписано и подано от имени несуществующей компании. В дело не представлено легализованной выписки из торгового реестра Ирана с переводом на русский язык, полученной в течение последних 30 дней, поэтому неизвестно от чьего имени выдана доверенность и подано возражение.

От лица, подавшего возражение, поступили пояснения. В представленной доверенности есть опечатка в регистрационном номере компании (№ 4635 вместо № 46352), которая никаким образом не влияет на действительность доверенности, полномочия представителей и очевидную заинтересованность лица, подавшего возражение. Доверенность содержит единый национальный код юридического лица № 10100915780, подпись должностного лица компании и её печать. На слух фирменное наименование иранской компании звучит как «Tolid Systemhaye Ehyae

Nozad», из которого путём сокращения компания создало краткое обозначение «Tosan», которое использовано в коммерческой деятельности. Иранской компании не удалось найти первоначальные документы официального введения в оборот обозначения «Tosan» в качестве второго фирменного наименования, так как оно не выполнено на языке фарси и не подлежит регистрации в официальных органах Исламской республики Иран. Лицо, подавшее возражение, просит считать обозначение «Tosan» коммерческим обозначением в Российской Федерации, соответствующее всем требованиям статьям 1538-1541 Кодекса. Иранская компания снимает свой довод относительно приобретения прав на доминирующую часть своего фирменного наименования «Tosan» на дату регистрации компании 03.01.1983 г. и просит считать дату получения ею прав на коммерческое обозначение «Tosan» по одному из наиболее ранних найденному документу о праве собственности от 21.06.1995 г., в котором обозначение «Tosan» указано как аналогичное название компании после его полного названия. Использование коммерческого обозначения «Tosan» в деятельности иранской компании в Российской Федерации подтверждено всей совокупностью представленных ранее документов, а также на многочисленных международных выставках с её участием. ООО «Кардиомед» во всей своей истории взаимоотношений с иранской компанией «Tosan» пользовалось обозначением «Компания «Tosan» и продвигало его в Российской Федерации именно в таком виде (агентский договор, доверенности, сертификаты соответствия, документы поставок, материалы выставок и других специализированные публичные мероприятия). ООО «Кардиомед» от имени иранской компании «Tosan» и за её счет продвигало весь спектр её продукции под товарным знаком «Tosan» (ввозило товары, предлагало к продаже, рекламировало, поставляло клиентам, представляло продукцию как иранскую на выставках и специализированных мероприятиях, сертифицировало её в государственных органах Российской Федерации). Продукция иранской компании «Tosan» приобрела в Российской Федерации широкую известность и популярность. Практически каждый роддом знает о продукции «Tosan», её происхождении и производителе. Никаких сделок с ООО «Кардиомед» по выдаче неких «писем» иранская компания не заключала и не видит никакой необходимости оспаривать несуществующие документы по данному делу.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- документ о праве собственности от 21.06.1995 г. - [24];
- уведомление о принятых резолюциях от 23.02.1995 г. - [25].

В удовлетворении ходатайств о возвращении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку № 926690 (подано несуществующим лицом) было отказано коллегией. Действующими Правилами ППС не предусмотрена процедура возврата возражения. В пояснениях лица, подавшего возражение, отмечено, что в представленной доверенности есть опечатка в регистрационном номере компании (№ 4635 вместо № 46352). Также в доверенности и иных документах совпадает национальный идентификатор компании: 10100915780. Правилами ППС, а также административным порядком рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не предусмотрена оценка фальсификации, а также достоверности предоставляемых материалов. Коллегия при оценке документов исходит исключительно из добросовестности сторон, участвующих в рассмотрении дела.

В дополнениях к отзыву правообладатель отмечает следующее. Возникновение исключительного права на коммерческое обозначение на территории Российской Федерации не доказано. Доверенность на имя П.Н. Пермякова не исходит от юридического лица с доказанным надлежащим образом фирменным наименованием, то есть доверенность выдана от лица, существование которого не доказано. То есть возражение фактически исходит от П.Н. Пермякова. Между правообладателем и П.Н. Пермяковым нет договорных, агентских и прочих отношений. П.Н. Пермяков не владеет юридическим лицом и не доказал наличие у него фирменного наименования или коммерческого обозначения «Tosan», а также он не владеет товарным знаком «Tosan» в Иране. Заинтересованность в подаче возражения не доказана. Наличие у лица, подавшего возражение, предприятия как имущественного комплекса на территории России, не доказано. Правообладатель действовал от своего имени и за свой счёт при введении в гражданский оборот в Российской Федерации товаров «Tosan». Правообладатель участвовал в выставках, издавал рекламу, каталоги, оплачивал услуги, поставлял товары третьим лицам.

Возражением не доказано, что коммерческое обозначение «Tosan» обладает известностью, а также непрерывно использовалось в течение года в качестве средства индивидуализации предприятия.

В дополнениях от 13.12.2024 г., 10.01.2025 г. лицо, подавшее возражение, отметило следующее:

- согласно требованиям законодательства Исламской Республики Иран (Закон «О запрете использования иностранных наименований и терминов») в названии юридических лиц (полных или сокращенных), в реестрах и выписках не может быть никак иных названий, кроме как на персидском языке (арабской вязью). Закон Исламской Республики Иран «О запрете использования иностранных имён, титулов и терминов» был принят 04.12.1996 г. и официально зарегистрирован Советом стражей 18.12.1996 г., опубликован в Официальном вестнике Исламской Республики Иран 04.12.1996 г.;
- допускается публичное представление фирменного наименования, его сокращенного написания на иных языках на бланках юридического лица, договорах, в доверенностях и т.п. Обязательным условием такого применения является публикация указанных наименований в Официальном Вестнике Исламской Республики Иран. Представленная ранее доверенность от 16.12.2023 г. содержит официальное сокращенное фирменное наименование иранской компании, которое применяется для коммерческой деятельности не в арабских странах и полностью соответствует требованиям исламской республики Иран. Указанный юридический адрес компании, полномочный руководитель и точный национальный код 10100915780 однозначно это доказывают. На бланке доверенности указано полное официальное название, которое путем сокращения звучит «Tosan». Можно считать обозначение «Компания Тосан» коммерческим обозначением согласно законодательству Российской Федерации, так как по иранскому законодательству в реестре юридических лиц не указываются все имена, по которым компания выступает в качестве контрагента в других странах. В любом случае положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса в равной степени указывают на правовую защиту фирменного наименования и коммерческого обозначения. В связи с чем, иранская компания «Тосан» просит рассмотреть оба этих обозначения в качестве такового.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- копия двуязычной претензии ООО «Кардиомед» в адрес компании «Tosan Co.» с приложениями - [26];
- отчет о доставке и получении претензии - [27];
- копия регистрационного удостоверения Росздравнадзора ФСЗ 2011/10228 от 17.01.2020 г. на медицинские изделия - [28];
- копия заявления в Росздравнадзор для регистрации медицинских изделий производства «Tosan Co.» Росздравнадзором - [29];
- копия коммерческого инвойса «Tosan Co.» от 19.02.2022 г., по которому ООО «Кардиомед» выступает получателем оборудования - [30];
- копия авианакладной авиакомпании «Manan Air» № 537-3348-032-2 от «Tosan Co.», по которой груз прибыл в аэропорт Внуково, растаможен и получен ООО «Кардиомед» - [31].

Ввиду отсутствия представителя лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 23.12.2024, коллегия в уведомлении о переносе заседания от 25.12.2024 сообщила следующее. Представленные лицом, подавшим возражение, документы [26-31] не содержат перевода на русский язык. Пункт 6 Правил ППС содержит требование о том, что документы, представленные не на русском языке, должны быть подписаны переводчиком с приложением документов, подтверждающих владение данным переводчиком языком, с которого был сделан перевод. Представителю лица, подавшего возражение, предлагалось представить иностранные документы с надлежаще оформленным переводом на русский язык. Представитель лица, подавшего возражение, какие-либо комментарии в отношении данного довода, а также перевод данных документов не представил. В связи с чем, документы [26-31] не подлежат учету.

Уведомленное надлежащим образом лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии отсутствовало. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. Таким образом, заседание коллегии по рассмотрению возражения против предоставления

правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 926690 было проведено в отсутствие надлежаще уведомленного представителя лица, подавшего возражение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 15.01.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (03.02.2022) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 926690, правовая база для оценки его охраноспособности включает Парижскую конвенцию, 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 6-septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действия.

Согласно пункту 2 статьи 6-septies Парижской конвенции владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных выше, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Согласно пункту 3 статьи 6-septies Парижской конвенции национальным законодательством может быть установлен справедливый срок, в течение которого владелец знака должен воспользоваться правами, предусмотренными данной статьей.

Согласно статье 8 Парижской конвенции фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 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 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде арабской вязи и словесный элемент «Tosan», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 10, услуг 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «темно-серый, серый, белый».

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Кроме того, в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, возражение может быть подано заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Исходя из требований статьи 6-septies Парижской конвенции, возражение против регистрации товарного знака на имя агента может быть подано только лицом, которое обладает исключительным правом на товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции.

Лицо, подавшее возражение, с регистрационным номером № 46352 является правообладателем товарного знака со словесным элементом «Tosan» и изобразительным элементом в виде арабской вязи (регистрация № 316199, Иран) в отношении товаров 10 класса МКТУ медицинского назначения, а также услуг, связанных с импортом товаров. Кроме того, из материалов дела усматривается ведение деятельности лица, подавшего возражение, в области реализации товаров (реанимационного оборудования для новорожденных и т.п.), в том числе посредством правообладателя на территории Российской Федерации. При этом фирменное наименование лица, подавшего возражение, содержит элемент «Tosan», тождественный словесному элементу оспариваемого товарного знака.

Исходя из объема прав охраны товарного знака № 316199 лица, подавшего возражение, его заинтересованность прослеживается в отношении всех товаров 10 класса МКТУ и части услуг 42, 44 классов МКТУ. Товары 10 класса МКТУ *«аппаратура для ухода за недоношенными новорожденными, инкубаторы для новорожденных, лампы фототерапии (медицинское оборудование), обогреватели для новорожденных, аппаратура для измерения роста новорожденных, кислородные колпаки, держатели головы для новорожденных, операционные койки для новорожденных»* регистрации № 316199 представляют собой медицинское оборудование, медицинскую аппаратуру, при этом соответствующие услуги связаны с импортом данных товаров. Оспариваемые товары 10 класса МКТУ *«анализаторы холестерина; 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 магнитно-резонансной томографии [МРТ] для медицинских целей; аппараты ортодонтические; аппараты охлаждающие медицинские для лечения теплового удара; аппараты охлаждающие медицинские для терапевтической гипотермии; аппараты радиологические для медицинских целей; аппараты рентгеновские для медицинских целей; аппараты слуховые для слабослышащих; аппараты, оборудование и изделия для детей младенческого возраста; аппараты, приборы и товары для сексуальной активности, анализаторы для идентификации бактерий для медицинских целей; аспираторы назальные; бандажи грыжевые; бандажи для беременных; бандажи поддерживающие; бандажи эластичные; банки медицинские; боры стоматологические; браслеты акупрессурные; браслеты для медицинских целей; браслеты против тошноты; браслеты противоревматические; бутылки детские с сосками; валики надувные для медицинских целей/подушечки надувные для медицинских целей; vaporizatory для медицинских целей; вибраторы горячего воздуха для медицинских целей; вибромассажеры; гастроскопы; гемоцитометры; глюкометры; гребни от вшей; губки хирургические; делители таблеток; 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; измельчители таблеток; имплантаты биоразлагаемые для фиксации костей; имплантаты хирургические из искусственных материалов; ингаляторы; ингаляторы водородные; инжекторы для медицинских целей; инкубаторы для медицинских целей; инкубаторы для младенцев; инструменты акушерские; инструменты акушерские ветеринарные; инструменты для электроиглоукалывания; инструменты режущие хирургические; инсуффляторы; камеры для ингаляторов; камеры-эндоскопы для медицинских целей; канюли; капельницы для медицинских целей; капельницы пузырьковые для медицинских целей; кардиомониторы; кардиостимуляторы; катетеры; кетгут; клеенки подкладные для больничных коек; клизмы; клипсы-держатели для пустышек; кожа искусственная для хирургических целей; колпачки менструальные; кольца биоманнитные для терапевтических или медицинских целей; кольца зубные детские; кольца

противоревматические; компрессоры [хирургические]; компрессы термоэлектрические [хирургические]; концентраторы кислорода для медицинских целей; корсеты брюшные; корсеты для медицинских целей; костыли; кресла зубо врачебные; кресла медицинские или зубные; кровати водяные для медицинских целей; кровати надувные для медицинских целей; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; крышки для бутылочек с соской; куклы эротические [секс-куклы]; лазеры для медицинских целей; лампы для медицинских целей; лампы для отверждения для медицинских целей; лампы кварцевые для медицинских целей; лампы ультрафиолетовые для медицинских целей; ланцеты; ленты кинезиологические; линзы [внутриглазные протезы] для имплантации; ложки для лекарств; маски гигиенические для медицинских целей; маски для медицинского персонала; маски дыхательные для искусственного дыхания; маски наркозные; маски светодиодные для терапевтических целей; маски терапевтические для лица; массажеры десен для младенцев; материалы для наложения швов; матрацы медицинские для родов; матрацы надувные 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 в виде емкостей; мочеприемники переносные; на зубники защитные для стоматологических целей; наклейки-индикаторы температуры, для медицинских целей; наколенники ортопедические; наконечники для костылей; нанороботы для медицинских целей; напальчники для медицинских целей; наполнители костные из искусственных материалов; направляющие проволочные; насосы для медицинских целей; неонатальное оборудование; нитки хирургические; ножи хирургические; ножницы хирургические; носилки для больных; носилки на колесах для больных; оборудование терапевтическое и вспомогательное, предназначенное для людей с ограниченными возможностями; обувь для медицинских целей; обувь ортопедическая; одежда специальная для операционных комнат; одежды компрессионные; одеяла электрические для медицинских целей; опоры, используемые при плоскостопии; офтальмометры; офтальмоскопы; пакеты охлаждающие для оказания первой помощи; перевязь [бандаж поддерживающий]; перчатки для массажа; перчатки для медицинских целей; пессарии; пилы хирургические; пинцеты ушные; пластыри охлаждающие для медицинских целей; плевательницы для медицинских целей; повязки гипсовые ортопедические; повязки для суставов ортопедические; 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; подъемники для перемещения пациентов; 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 и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; приспособления для очистки полостей тела; приспособления для промывания полостей тела; приспособления для срезания мозолей; простыни для страдающих недержанием; простыни стерильные хирургические; простыни хирургические; протезы волосяные; протезы глазные; протезы груди; протезы зубные; протезы конечностей; протезы конечностей, протезы глазные и зубные; 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; роботы хирургические; рожки слуховые/трубки слуховые; рубаши смирительные; секс-игрушки; скальпели; скребки для чистки языка; соски [пустышки]; соски для детских бутылок; соски для кормления младенцев; 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 для медицинского осмотра; столы операционные; стульчаки для ночных горшков; судна подкладные для медицинских целей; судна подкладные санитарно-гигиенические; сумки с наборами медицинских инструментов; супинаторы для обуви; суспензории [повязки поддерживающие]; тампоны ушные [приспособления для защиты ушей]; термокомпрессы для первой помощи; термометры для медицинских целей; томографы для использования в медицинских целях; троакары; трости медицинские; 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; халаты процедурные для пациентов; ходунки на колесах; ходунки опорные для лиц с ограниченными возможностями; чемоданчики для медицинских инструментов; чулки эластичные хирургические; чулки эластичные, используемые при расширении вен; шины хирургические; шлемы лазерные для лечения алопеции; шпатели медицинские; шприцы для инъекций; шприцы для медицинских целей; шприцы для подкожных инъекций; шприцы маточные; шприцы уретральные; штифты для зубного протезирования; щипцы для кастрирования; щипцы медицинские; экзоскелеты роботизированные для медицинских целей; экраны рентгеновских аппаратов для медицинских целей; электроды для медицинского применения; электрокардиографы; электростимуляторы мозга» также представляют собой медицинские приборы, оборудование, принадлежности широкого медицинского назначения. Оспариваемые услуги 42 класса МКТУ «исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области косметологии;

исследования медицинские; услуги научных лабораторий», услуги 44 класса МКТУ «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; больницы; ваксинг/восковая депиляция; дезинтоксикация токсикоманов/реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; диспансеры/центры здоровья; дома с сестринским уходом; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями/услуги в области ароматерапии; лечение с помощью животных [зоотерапия]; логопедия/услуги по исправлению дефектов речи; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; маникюр; обследование медицинское/скрининг; ортодонтия/услуги ортодонтические; осеменение искусственное; парикмахерские; пирсинг; паллиативная помощь; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная/стоматология; помощь медицинская; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; санатории; салоны красоты; служба банков крови; татуирование; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги визажистов; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги ветеринарные; услуги домов для выздоравливающих; услуги медицинские; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги медсестер на дому; услуги нетрадиционной медицины; услуги по оплодотворению в пробирке/услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги телемедицины; услуги оптиков; услуги терапевтические; уход за больными; услуги саун; услуги соляриев; физиотерапия; хирургия пластическая; хосписы» связаны с оздоровлением, уходом, либо лечением в целом, а также исследованиями в этой области, в связи с чем, совместно встречаются в гражданском обороте, либо являются сопутствующими вышеуказанным товарам 10 класса МКТУ регистрации № 316199.

Таким образом, изложенные обстоятельства свидетельствуют о заинтересованности лица, подавшего возражение, в отношении всех товаров 10 класса МКТУ и части услуг 42, 44 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку они имеют общее назначение, близкий круг потребителей, направлены на достижение общих медицинских целей, оздоровления, в том числе связаны с гигиеническим уходом.

Вместе с тем, исходя из объема прав на товарный знак № 316199 заинтересованность лица, подавшего возражение, не прослеживается в отношении остальных услуг 42 класса МКТУ, связанных с исследованиями в иных областях,

компьютерными и информационными технологиями и программированием, а также услуг 44 класса МКТУ «аренда ульев; восстановление лесных массивов; выращивание растений; дизайн ландшафтный; изготовление венков [искусство цветочное]; консультации по вопросам выращивания винограда; огородничество; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; прокат приборов для укладки волос; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; составление цветочных композиций; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги в области аквакультуры; услуги в области виноградарства; услуги в области сельского хозяйства, аквакультуры, огородничества и лесоводства, аренда животных для садоводства; услуги домов отдыха; услуги питомниководов; услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; хирургия растений», СВЯЗАННЫХ С ИНЫМ родом деятельности. Указанные обстоятельства являются самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения в отношении этих услуг 42 и 44 классов МКТУ, по которым заинтересованность лица, подавшего возражение, не выявлена.

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку явился довод о том, что его регистрация была произведена в нарушение требований пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса и статьи 6-septies Парижской конвенции.

Исходя из приведенных правовых норм, возражение против регистрации товарного знака (знака обслуживания) на агента может быть подано только лицом, которое обладает исключительным правом на товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции. При этом должен быть подтвержден факт наличия агентских отношений между ним и лицом, зарегистрировавшим на себя оспариваемый товарный знак (знак обслуживания), на дату приоритета этого товарного знака, а также тождество или сходство до степени смешения между товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным на агента, и товарным знаком (знаком обслуживания) лица, подающего возражение.

Как было установлено выше, лицо, подавшее возражение, на дату приоритета (03.02.2022) оспариваемой регистрации является обладателем исключительного права на товарный знак № 316199 (срок действия – 10 лет с 26.09.2018 по 25.09.2028 гг.) в стране происхождения – Иран [4]. Указанная регистрация товарного знака со словесным

элементом «Tosan» и изобразительным элементом в виде арабской вязи была осуществлена на территории Ирана до даты приоритета (03.02.2022) оспариваемого товарного знака. Сравнимые товарные знаки имеют степень сходства, приближенную к тождеству, поскольку имеются лишь незначительные отличия по цвету.

В выписке из Реестра юридических лиц Исламской Республики Иран от 06.06.2024 г. [17], выписке из учредительных документов компании «Тосан Ко.» от 30.08.2021 г. [22] обозначены: регистрационный номер компании № 46352, дата создания 03.01.1983 г. с национальным идентификатором: 10100915780. В выписках [24,25] представлены сведения о наименовании компании лица, подавшего возражения: «компания по производству систем реанимации новорожденных (TOSAN Ltd.)» с указанием даты создания 03.01.1983.

Регистрационное удостоверение от 17.01.2020 г. [2] выдано правообладателю ООО «Кардиомед» и содержит информацию о компании «Tosan Co.», Иран как производителе фототерапевтического облучателя для новорожденных. На фотографиях фототерапевтического облучателя присутствует товарный знак «Tosan» с арабской вязью. Досье к регистрационному удостоверению от 17.01.2020 г. № ФСЗ 2011/10228 с подписью и печатью ООО «Кардиомед» [3] содержит фотографии руководства за 2019 г. по эксплуатации фототерапевтического облучателя для новорожденных, на обложках которых присутствует товарный знак «Tosan».

Акт экспертизы № 1512504 от 19.07.2021 г. Союза «Калининградская Торгово-промышленная Палата» [5] выдан на имя ООО «МедКонто» и касается фототерапевтического облучателя для новорожденных с маркировкой «Tosan».

Между сторонами спора заключено эксклюзивное соглашение на поставку продукции от 11.12.2017 г. [6]. Согласно данному соглашению компания «Tosan Co.» является поставщиком, а ООО «Кардиомед» является покупателем изделий (инкубаторов для новорожденных, оборудования для открытого реанимационного места для новорожденных с принадлежностями, облучателя фототерапевтического для новорожденных с принадлежностями). В эксклюзивном соглашении оговорено, что компания «Tosan Co.» назначает ООО «Кардиомед» эксклюзивным дистрибьютором по продаже продукции.

Документы [7] предварительного протеста, поданного от имени ООО «Кардиомед» по заявке № 2021782643 (заявитель: Подоляцкий Н.С.), включают: регистрационные удостоверения в отношении медицинского оборудования производства компания «Tosan Co.» для реанимации новорожденных, облучателей фототерапевтических за 2016, 2020 гг., выданные на имя ООО «Кардиомед», фотографии, документы (в том числе, договоры за 2019 г.) в отношении участия в выставках [8] и образовательных конгрессах, конференциях, каталоги, распечатки из сети Интернет, листовки. В листовках и каталогах выполнено комбинированное обозначение «Tosan» с арабской вязью и размещена информация об одноименном иранском производителе. Письма роддомов, перинатальных центров, лечебных учреждений содержат отзывы в отношении работы медицинского оборудования «Tosan» иранского производителя «Tosan Co.», при этом официальным представителем данного производителя обозначено ООО «Кардиомед». Договоры за 2017-2021 гг. касаются поставок ООО «Кардиомед» изделий (матрацы, облучатели и т.п.) медицинского назначения производства «Tosan Co.», Иран.

Из решения УФАС по делу № А21-8790/2021 [10] в отношении включения в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ИП Подоляцком Н.С. прослеживается, что ООО «Кардиомед» являлось официальным представителем производителя медицинских изделий компании «Tosan Co.», Иран.

В письме [11] компании «Tosan Co.» от 14.06.2023 г. обозначено, что ввиду переговоров между компанией «Tosan Co.» и неисполнении обязательств со стороны ООО «Кардиомед», прекращено соглашение между двумя компаниями от 11.12.2017 г. на основании параграфа «6В». ООО «Кардиомед» не является эксклюзивным представителем. В письме компании «Tosan Co.» от 23.08.2023 г. [12] обозначено, что все полномочия представителя аннулированы, при этом вся документация и информация подлежит возврату компании «Tosan Co.». Претензия от 10.04.2024 г. [14] касается разбирательства в части выплаты денежных средств в пользу ООО «Кардиомед» в связи с нарушением условий вышеуказанного контракта.

В письме от 13.12.2023 г. [13] компании «Tosan Co.» объявила об авторизации участия иного поставщика.

В отношении документа правообладателя о разрешении компании «Тосан Ко.» от 07.06.2022 г. [19] на регистрацию товарного знака коллегия отмечает следующее. Письмо [19] по содействию и отсутствию препятствий по предоставлению правовой охраны товарному знаку касается первоначальной заявки № 2022706361. Данное письмо не может быть принято по заявке № 2022785225 в силу самостоятельного делопроизводства и экспертизы в целом по выделенной заявке. Вместе с тем, из письма от 17.12.2023 г. [13] усматривается, что компании «Tosan Co.» не давала согласия на регистрацию товарного знака на имя ООО «Кардиомед».

Данные выставок за 2024, 2025 г. выходят за дату приоритета оспариваемого знака. Инвойсы представлены без перевода на русский язык, в связи с чем, не могут быть учтены при рассмотрении данного возражения.

Решение УФАС № 03906104-7472021 [9], судебный акт [15] касается иных лиц (Родильный дом Калининградской области «Родильный дом Калининградской области № 4» / ИП Подоляцкий Н.С.) и не относятся к данному разбирательству.

Таким образом, по своей совокупности представленные доказательства свидетельствуют о наличии агентских отношений между сторонами спора, что позволяет применить к оспариваемому товарному знаку положения статьи 6-septies Парижской конвенции и пункт 2 (5) статьи 1512 Кодекса.

Следовательно, у коллегии есть основания считать, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 926690 не соответствует требованиям, установленным статьей 6-septies Парижской конвенции и пунктом 2 (5) статьи 1512 Кодекса, в отношении всех товаров 10 класса МКТУ и части услуг 42, 44 классов МКТУ.

В протоколе осмотра письменных доказательств от 17.04.2024 г. [23], представленном правообладателем, обозначено следующее. Компания «Tosan Co.», Иран является производителем медицинских приборов. Уполномоченным представителем производителя по вопросам, связанным с обращением на территории Российской Федерации медицинских изделий, производимых компанией «Tosan Co.», а также по вопросам, связанным с охраной товарных знаков и фирменных наименований и коммерческих обозначений, является ООО «Кардиомед» (доверенность от 07.06.2022 г.). Протокол осмотра доказательств

[23] не приводит к иным выводам коллегии, при этом дополнительно свидетельствует о факте агентских отношений между сторонами спора.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров и услуг.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Как следует из вышеупомянутых источников право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло – 03.01.1983 г., то есть ранее даты приоритета (03.02.2022) оспариваемого товарного знака.

При этом наименование юридического лица - лица, подавшего возражение, содержит обозначение «Tosan», фонетически тождественное словесному элементу «Tosan» оспариваемого товарного знака.

Однако, наличие более раннего права на фирменное наименование, часть которого фонетически тождественна оспариваемому товарному знаку, еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны данному знаку. Для этого необходимо установить однородность сравниваемых товаров, в отношении которых используется фирменное наименование и предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Действительно, анализ документов возражения показал, что лицо, подавшее возражение, является производителем медицинского реанимационного оборудования для новорожденных. Как было установлено выше, оспариваемые товары 10 класса МКТУ, часть услуг 42 и 44 классов МКТУ связаны с медициной, гигиеническим уходом. Вместе с тем, в возражении не представлены фактические документы по поставкам данного оборудования на территорию Российской Федерации

(таможенные декларации с отметкой их пересечения территории Российской Федерации, платежные документы, инвойсы с надлежащим переводом на русский язык).

В связи с указанным, у коллегии нет оснований о доказанности доводов возражения в отношении «старшего» права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

В отношении наличия у лица, подавшего возражение, права на коммерческое обозначение, коллегия отмечает следующее.

С учетом положений пункта 1 статьи 1539 Кодекса необходимо устанавливать, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории. При этом, должна быть установлена вся совокупность условий, предусмотренных названной правовой нормой. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

При оценке представленных документов на предмет отнесения исследуемого обозначения к коммерческим обозначениям также необходимо учитывать требования, предъявляемые пунктами 2 статьи 132 Кодекса («Предприятие») и статьей 1538 Кодекса («Коммерческое обозначение»). Предприятие, как единый имущественный комплекс, включает все виды имущества, предназначенные для осуществления его деятельности - земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, продукция, права требования, долги, а также права на фирменное наименование, товарные знаки и знаки обслуживания и другие исключительные права.

Видами деятельности лица, подавшего возражение, являются: производство медицинского оборудования и т.п. Документов касательно интенсивной рекламы в различных СМИ, вывесок, видов имущества в дело не представлено. Из материалов возражения не усматривается, что лицо, подавшее возражение, использует

исследуемое обозначение в качестве коммерческого на территории Российской Федерации, и оно стало известным в пределах определенной территории, а также отвечает требованиям, предъявляемым статьями 1538 Кодекса («Коммерческое обозначение»), 1539 Кодекса («Исключительное право на коммерческое обозначение»).

Следовательно, у коллегии нет оснований считать, что лицо, подавшее возражение, обладает «старшим» правом на коммерческое обозначение и фирменное наименование, что свидетельствует о недоказанности доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству № 926690 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя неправильное представление об изготовителе оспариваемых товаров 10, услуг 42, 44 классов МКТУ, не соответствующее действительности. Одних лишь ссылок на скриншоты сайтов сети Интернет: <https://www.rzn.info>, <https://www.cardiomed.su/>, <https://www.youtube.com/> недостаточно для вывода о том, что у потребителей могло сложиться недостоверное представление в отношении производителя товаров/услуг. Каких-либо фактических доказательств в отношении рекламы, объемов поставок товаров, либо сведений об оказании оспариваемых услуг, результатов социологических исследований в дело не представлено.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Судебная практика [16,21] не имеет преюдициального значения для рассмотрения настоящего спора.

Распечатки [18,20] касаются общих сведений по заявкам №№ 2022706361, 2022785225.

Также коллегия поясняет, что Правилами ППС, а также административным порядком рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не предусмотрена оценка фальсификации, а также достоверности

предоставляемых материалов. Коллегия при оценке документов исходит исключительно из добросовестности сторон, участвующих в рассмотрении дела.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.01.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 926690 недействительным частично, а именно, в отношении всех товаров 10 класса МКТУ, части услуг 42 класса МКТУ «исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области косметологии; исследования медицинские; услуги научных лабораторий», части услуг 44 класса МКТУ «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; больницы; ваксинг/восковая депиляция; дезинтоксикация токсикоманов/реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; диспансеры/центры здоровья; дома с сестринским уходом; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями/услуги в области ароматерапии; лечение с помощью животных [зоотерапия]; логопедия/услуги по исправлению дефектов речи; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; маникюр; обследование медицинское/скрининг; ортодонтия/услуги ортодонтические; осеменение искусственное; парикмахерские; пирсинг; паллиативная помощь; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная/стоматология; помощь медицинская; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; санатории; салоны красоты; служба банков крови; татуирование; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги визажистов; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги ветеринарные; услуги домов для выздоравливающих; услуги медицинские; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги медсестер на дому;

услуги нетрадиционной медицины; услуги по оплодотворению в пробирке/услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги телемедицины; услуги оптиков; услуги терапевтические; уход за больными; услуги саун; услуги соляриев; физиотерапия; хирургия пластическая; хосписы».