

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.09.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МЕДПРОФСЕРВИС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023723884, при этом установила следующее.



Заявленное обозначение « МЕДПРОФСЕРВИС » по заявке №2023723884 с приоритетом от 27.03.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 10, 23, 24, 25, 26, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 22.05.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023723884 в отношении товаров и услуг 10, 23, 24 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 25, 26, 40 классов МКТУ по причине его

несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения оно было



признано сходным до степени смешения с товарным знаком «*Elite*» зарегистрированным под №317488 с приоритетом от 29.07.2005, на имя Толстенко Леонида Васильевича, город Москва, в отношении товаров и услуг 25, 40 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 25, 26, 40 классов МКТУ.

Кроме того, в заявлении обозначении элементы «ТМ», «*MEDIKAL*» и изображение белого креста являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Изображение белого креста не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом, поскольку является общепринятым символом. Словесный элемент «*MEDIKAL*» фонетически тождественен слову «*MEDICAL*» (в пер. с англ. яз. – медицинский, см. Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001., https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/611136), в связи с чем является неохраняемым, поскольку воспринимается как указание на назначение товаров и услуг.

Также в силу семантического значения, входящего в состав заявленного обозначения словесного элемента «*MEDIKAL*», заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ «*апостольники; митры [церковный головной убор]; орари [церковная одежда]; пояса церемониальные; ризы [церковное облачение]; стихари*» на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку будет способно вводить потребителя в заблуждение относительно назначения таких товаров.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.09.2024, заявитель выразил

несогласие с решением Роспатента от 22.05.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с позицией экспертизы относительно того, что входящие в состав заявленного обозначения буквы "TM", изображение белого креста и словесный элемент "MEDIKAL" являются неохраннымыми;
- заявитель согласен с позицией экспертизы относительно того, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ "апостольники; митры [церковный головной убор]; оари [церковная одежда]; пояса церемониальные; ризы [церковное облачение]; стихари", поскольку такая регистрация может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно назначения товаров;
- товарный знак по свидетельству №317488 и заявленное обозначение не являются сходными до степени смешения ввиду отсутствия сходства по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и семантическому (смысловому) признакам, не производят на среднего потребителя соответствующих товаров общего впечатления;
- существенную роль в составе противопоставленного товарного знака имеет композиция, содержащая выполненное стилизованным шрифтом слово «elite», что обуславливает значимость данного элемента с точки зрения индивидуализирующей функции. Наличие в противопоставленном товарном знаке слова «elite», несмотря на то, что является неохраноспособным элементом обозначения, придает совершенно иное смысловое значение противопоставленному товарному знаку в целом;
- существенная часть заявленных товаров 25 и 26 класса МКТУ, относящихся к обуви и одежде, не однородна товарам 25 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака: «кожаная одежда, меховая одежда, меховые накидки, манто, палантины, муфты, шубы, головные уборы», а также услугам 40 класса МКТУ: «изготовление изделий из меха, пошив одежды».

Корреспонденцией, поступившей 08.04.2025, заявитель приводит информацию о том, что Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратил правовую охрану товарного знака по свидетельству №317488 (дело № СИП-1204/2024) в отношении товаров «кожаная одежда, меховая одежда, меховые накидки, манто, палантины, муфты, шубы, головные уборы» 25 класса МКТУ и услуг «изготовление изделий из меха, пошив одежды» 40 класса МКТУ. Решение по настоящему делу вступило в законную силу 26 марта 2025 года.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 22.05.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2023723884 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, за исключением товаров 25 класса МКТУ: «апостольники; митры [церковный головной убор]; оари [церковная одежда]; пояса церемониальные; ризы [церковное облачение]; стихари».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (27.03.2023) заявки №2023723884 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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 соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками

других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное

 обозначение «**LEON MEDIKAL**», включающее словесные элементы «LEON», «MEDIKAL», «TM», выполненные буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023723884 испрашивается в белом, красном цветовом сочетании.

В заявлении обозначении элементы «TM», «MEDIKAL» и изображение белого креста являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Что касается несоответствия заяренного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то ограничение заявителем перечня товаров 25 класса МКТУ исключает необходимость проведения анализа доводов экспертизы по данному основанию.

Анализ заяренного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный товарный знак «*Elite*» по свидетельству №317488 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «LEON» и «ELITE», выполненные буквами латинского алфавита. Правовая охрана была предоставлена в отношении товаров и услуг 18, 25, 40 классов МКТУ.

Заявенное обозначение и противопоставленный товарный знак включают в свой состав в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически и семантически тождественный элемент «LEON», что обуславливает ассоциирование знаков друг с другом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными в целом по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений, несмотря на некоторые графические отличия.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №317488 досрочно прекращена в отношении всех товаров и услуг 25 и 40 классов МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2025 по делу № СИП-1204/2024 вследствие его неиспользования. Оставшиеся в перечне противопоставленного товарного знака товары 18 класса МКТУ не являются однородными товарами и услугами заявленного обозначения.

Указанные обстоятельства устраниют причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по заявке №2023723884 на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров и услуг 25, 26, 40 классов МКТУ и у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.09.2024, изменить решение Роспатента от 22.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023723884.