

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

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 (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.12.2024 возражение, поданное ООО РК «ЭТАЛОН», Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023727637, при этом установила следующее.

**АйЧек**

Словесное обозначение «**АйЧек**» по заявке №2023727637 с датой поступления от 05.04.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 29.03.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023727637. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы заключения мотивированы тем, что заявленное обозначение воспроизводит название бренда, используемого компанией «Diamedical LTD», Великобритания, при маркировке товаров, однородных заявленным<sup>1</sup>, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 05, 10 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.12.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 29.03.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является фантазийным и создает оригинальность восприятия, и, следовательно, не может вводить потребителя в заблуждение относительно производителя испрашиваемых товаров 05, 10 классов МКТУ;

- заявитель провел переговоры с компанией «Diamedical LTD» и получил разрешительное письмо, согласно которому данная компания выражает свое согласие на регистрацию обозначения «**АйЧек**» по заявке №2023727637 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ в отношении ООО РК «ЭТАЛОН» (приложение №1);

- таким образом, заявленное обозначение не нарушает положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.03.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ.

К возражению заявителем были приложены дополнительные материалы, а именно:

1. Копия разрешительного письма от компании «Diamedical LTD»

---

<sup>1</sup> <https://www.test-poloska.ru/developers/diamedical/>;  
<https://www.diacheck.ru/product/glyukometr-aichek>;  
<http://www.medopttorg.ru/products/419/665/>;  
<https://company-etalon.com/products/registration-certificate/>

(оригинал представлен на заседании коллегии 12.02.2025);

2. Решение об отказе в регистрации по заявке №2023727637.

Заявителем 25.03.2025 (дубликат от 26.03.2025) были направлены дополнения к возражению от 20.12.2024, в которых он отмечал следующее:

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара; для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем;

- данная позиция подтверждается сложившейся судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 08.11.2019 по делу №СИП-672/2019, решение Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2021 по делу №СИП-929/2020, решение Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2021 по делу №СИП-577/2020);

- в приведенной в решении Роспатента ссылке <https://company-etalon.com/products/registration-certificate/> размещена документация на изделия под обозначением «АЙЧЕК », которые британская компания «Diamedical LTD» производила ранее;

- в материалы дела, а именно к ответу на уведомление экспертизы, заявителем был приобщен договор №2022-08-01/1 от 01 августа 2022 года (приложение №13), согласно которому компания «Diamedical LTD» передала права ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН». Так, согласно указанному договору, ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН» приобрела всю интеллектуальную собственность у компании «Diamedical LTD»;

- таким образом, до 01.08.2022 компания «Diamedical LTD» являлась держателем всей интеллектуальной собственности, знаниями производства, документами и так далее;

- после 01.08.2022 ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН» является держателем всей интеллектуальной собственности, знаниями производства, документами и производит медицинские изделия под обозначением «АйЧек» на территории Российской Федерации с производственной площадкой в городе Дубна;

- заявитель приобщает в материалы дела регистрационные удостоверения на изделия, маркируемые товарным знаком, в которых производственной площадки указано ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН» (приложение №3);

- официальным представителем компании ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН» на территории Российской Федерации является компания ООО РК «ЭТАЛОН», заявитель по рассматриваемой заявке;

- руководствуясь своей внутренней политикой развития бизнеса, компаниями было принято решение о том, что регистрация объектов интеллектуальной собственности будет осуществляться на имя ООО РК «ЭТАЛОН», что подтверждается информационным письмом от ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН» (приложение №4);

- заявитель также приобщает к материалам возражения разрешительное письмо от ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН», согласно которому данное юридическое лицо уполномочивает и ходатайствует для решения всех вопросов относительно регистрации товарного знака «АйЧек» своего официального представителя компании ООО РК «ЭТАЛОН» (приложение №5);

- компании ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН» и ООО РК «ЭТАЛОН» являются аффилированными - у них один учредитель - Копцов В.П., что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ (приложение №6);

- регистрация товарного знака по заявке №2023727637 испрашивается на компанию ООО РК «ЭТАЛОН», учредителем которой является Копцов В.П.,

который является правообладателем товарного знака «**ISHECK**» по свидетельству №379437;

- письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №379437 было представлено в материалах ответа на уведомление (приложение №14) и учтено экспертизой;

- являясь резидентом особой экономической зоны «Дубна», ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН» осуществляет серийное производство медицинских изделий для бесперебойного обеспечения граждан Российской Федерации;

- заявитель прилагает к возражению информацию с сайта «Роздравнадзора», в которой указано, что ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН» является производителем изделий под обозначением «АйЧек» с адресом производства в городе Дубна (<https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch> - приложение №7);

- заявитель представляет фото продукции, где на торце упаковок указано - производитель ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН» (приложение №8);

- касательно компании «Leison Biotech Co. Ltd.», Тайвань, которая, помимо ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН», указана в качестве места производства в приложенных к возражению регистрационных удостоверениях (приложение №№3), заявитель сообщает, что в связи с текущей политической ситуацией в мире, а именно, наложенными экономическими санкциями на Российскую Федерацию, бизнес испытывает определённые экономические трудности, что является причиной включения в производственный процесс данной тайваньской компании;

- компания «Leison Biotech Co. Ltd.» позволяет осуществлять стабильную коммерческую деятельность компаний ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН» и ООО РК «ЭТАЛОН», что важно для бесперебойного обеспечения льготной категории граждан необходимыми медицинскими изделиями, которые важны для поддержания уровня качества здоровья;

- ООО РК «ЭТАЛОН» были поданы соответствующие документы в Росздравнадзор для внесения изменений в досье и в иные сопроводительные документы к изделиям, маркируемым товарным знаком «АйЧек» (приложение №9);

- заявитель также представляет разрешительное письмо от компании «Leison Biotech Co. Ltd.», Тайвань, в котором данная компания указывает, что производит товар по заказу ООО РК «ЭТАЛОН» и не возражает против регистрации обозначения по заявке №2023727637 на имя заявителя (приложение №10);

- таким образом, для производства продукции маркированной товарным знаком «Айчек» существуют две производственные площадки: в г. Дубна - ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН» и в Тайване - компания «Leison Biotech Co. Ltd.». Данные компании не возражают против регистрации товарного знака по заявке №2023727637 на имя ООО РК «ЭТАЛОН» - соответствующие разрешительные письма представлены (приложения №№5, 10);

- регистрация обозначения по заявке №2023727637 в отношении испрашиваемых товаров 05, 10 классов МКТУ на имя заявителя не будет порождать в сознании потребителя представления об их изготовителе, которые не соответствовали бы действительности, ввиду чего заявленное обозначение не нарушает положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- заявителем дополнительно приводится практика Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражений по пункту 3 статьи 1483 Кодекса (решение Роспатента от 05.02.2025 по заявке №2023756724, решение Роспатента от 17.05.2024 по заявке №2022762941, решение Роспатента от 08.04.2024 по заявке №2021734596).

К дополнениям от 25.03.2025 заявителем были приложены дополнительные документы, а именно:

3. Регистрационное удостоверение и приложение к нему, выданное ООО РК «ЭТАЛОН» на медицинское изделие «Айчек» №ФСЗ 2007/00506 от

08.02.2022, регистрационное удостоверение и приложение к нему, выданное ООО РК «ЭТАЛОН» на медицинское изделие «Айчек» №ФСЗ 2007/00507 от 08.02.2022;

4. Копия информационного письма от ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН» (оригинал представлен на заседании коллегии 06.05.2025);
5. Копия разрешительного письма от ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН» (оригинал представлен на заседании коллегии 06.05.2025);
6. Выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН» и ООО РК «ЭТАЛОН»;
7. Сведения с сайта «Росздравнадзора», фотографические изображения медицинского изделия, общий вид медицинского изделия;
8. Фото продукции;
9. Копия заявления о внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье №РД-31452/86610 от 18.02.2020 (РУ № ФСЗ 2007/00506 от 22.04.2020), копия заявления о внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье №РД-31569/86609 от 25.02.2020 (РУ № ФСЗ 2007/00507 от 22.04.2020), уведомления о внесении изменений в регистрационные досье;
10. Копия разрешительного письма от компании «Leison Biotech Co. Ltd.», Тайвань (оригинал представлен на заседании коллегии 06.05.2025);
11. Договор поставки №220627-013 от 27.06.2022 между ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН» и ООО РК «ЭТАЛОН», дополнительное соглашение и счета к договору;
12. Договор №2022-09-01/1 от 20.09.2022 между компанией «Leison Biotech Co. Ltd.», Тайвань, и ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН».

Заявителем на этапе экспертизы заявленного обозначения в корреспонденции от 14.02.2024 были представлены дополнительные материалы, а именно:

13. Оригинал договора №2022-08-01/1 от 01.08.2022 и копия акт приема-передачи к нему;

14. Оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №379437.

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

С учетом даты подачи (05.04.2023) заявки №2023727637 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 3 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 либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 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.



Заявленное обозначение «**АйЧек**» является словесным, выполненным жирным шрифтом, заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что оно воспроизводит обозначение, используемое компанией «Diamedical LTD», Великобритания, для маркировки товаров, однородных заявленным<sup>2</sup>, в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 05, 10 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Коллегия указывает, в решении Роспатента от 29.03.2024 не приведено информации об объемах выпускаемой продукции компании «Diamedical LTD», территории распространения данной продукции, длительности реализации, что позволило бы сделать вывод об осведомленности средним российским потребителем о товарах 05, 10 классов МКТУ, выпускаемых данной компанией под рассматриваемым обозначением.

Кроме того, заявителем на этапе экспертизы заявленного обозначения был

---

<sup>2</sup> <https://www.test-poloska.ru/developers/diamedical/>;  
<https://www.diacheck.ru/product/glyukometr-aiček>;  
<http://www.medopttorg.ru/products/419/665/>;  
<https://company-etalon.com/products/registration-certificate/>

представлен договор №2022-08-01/1 от 01 августа 2022 года (приложение №13), согласно которому компания «Diamedical LTD» передала права на производство глюкометра «АйЧек» и расходных материалов к данному глюкометру ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН». Так, согласно указанному договору, ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН» приобрела всю интеллектуальную собственность у компании «Diamedical LTD».

Вместе с тем, заявитель приобщал в материалы дела регистрационные удостоверения на изделия, маркируемые товарным знаком (приложение №3), в которых ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН» указано в качестве одного из двух мест производства глюкометра «АйЧек».

Указанное подтверждается и сведениями из сети Интернет. Так, 16.12.2022 была размещена публикация о том, что «резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» компания «Эталон Продакшн» начала серийное производство тест-полосок для импортных глюкометров «iCheck»<sup>3</sup>.

Стоит отметить, что обозначение «iCheck» было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №379437 и на настоящий момент правообладателем данного товарного знака является Копцов В.П. на основании договора о распоряжении исключительным правом от 21.10.2019 (заявителем на этапе экспертизы был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя указанной регистрации - приложение №14).

В регистрационных удостоверениях (приложение №3) вторым местом производства указана компания «Leison Biotech Co. Ltd.», Тайвань, при этом заявитель представляет разрешительное письмо от данной компании, в котором она указывает, что производит товар по заказу ООО РК «ЭТАЛОН» и не возражает против регистрации обозначения по заявке №2023727637 на имя заявителя (приложение №10).

Также заявителем были поданы соответствующие документы в

---

<sup>3</sup> <https://vademec.ru/news/%3E/news/2022/12/16/etalon-prodashkn-vlozhila-150-mln-rubley-v-importozameshchenie-test-polosok-dlya-glyukometrov-i-eksp/>

Росздравнадзор для внесения изменений в досье и в иные сопроводительные документы к изделиям, маркируемым товарным знаком «Айчек» (приложение №9).

Коллегия отмечает, что заявителем были представлены материалы (приложения №№4, 6), из которых прослеживается, что ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН» и ООО РК «ЭТАЛОН» (заявитель) являются аффилированными лицами - у них один учредитель - Копцов В.П.

При этом, заявителем на заседании коллегии 06.05.2025 было представлено разрешительное письмо от ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН», согласно которому данное юридическое лицо уполномочивает и ходатайствует для решения всех вопросов относительно регистрации товарного знака «АйЧек» своего официального представителя компании ООО РК «ЭТАЛОН» (приложение №5).

Дополнительно, коллегия учитывает, что на заседании коллегии 12.02.2025 заявителем был приобщен оригинал разрешительного письма от компании «Diamedical LTD» (приложение №1), согласно которому данная компания выражает свое согласие на регистрацию обозначения «**АйЧек**» по заявке №2023727637 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ в отношении ООО РК «ЭТАЛОН».

Наряду с этим, коллегия указывает, что в сети Интернет также можно обнаружить информацию о том, что «на сегодняшний день, продукцию Диамедикал в России представляет компания «Эталон», которая реализует и поддерживает устройства под торговой маркой «АйЧек» (<https://medmagspb.ru/brands/diamedical/?srsltid=AfmBOoo8tCb5pSmK7yiNmkQQXrFKqoPALkXrtCEjyuFsGxwCJFktnaK>).

Таким образом, нет оснований полагать, что у потребителей заявленное обозначение будет ассоциироваться именно с компанией «Diamedical LTD», Великобритания, и, как следствие, при восприятии товаров, маркированных

данным обозначением, он будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В связи с изложенным, вывод экспертизы, положенный в основу решения Роспатента от 29.03.2024, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.12.2024, отменить решение Роспатента от 29.03.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023727637.**