

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.02.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Медилюкс-ТМ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022737618, при этом установила следующее.

Обозначение «» по заявке №2022737618 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления заявки - 09.06.2022 в отношении услуг 36, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.11.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022737618 в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, указаны следующие основания для отказа в регистрации.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «MedSwiss» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из словесных элементов «Med» и «Swiss» («Med» - сокращение от medicine – в переводе с англ. яз. – медицина, лекарство; «Swiss» - в переводе с англ. яз. – швейцарский / см. [https://modern_abbr_en_ru.academic.ru/2377/med.](https://modern_abbr_en_ru.academic.ru/2377/med.;); [https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/1039778/Swiss](https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/1039778/Swiss;); Англо-русский словарь современных сокращений. - М.: Русский язык. В.А. Луцкевич, А.А. Иванова, Н.М. Поташников, И.А. Самойлова. 2002; Англо-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия. В.К. Мюллер. 1969) является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 36, 44 классов МКТУ, поскольку указывает на вид, назначение таких услуг, а также указывает на местонахождение лица, оказывающего услуги.

Кроме того, учитывая, что заявитель по данной заявке находится в г. Москва, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «MedSwiss», а, следовательно, и все обозначение в целом, способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения лица, оказывающего услуги. В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении всех заявленных услуг 36, 44 классов МКТУ на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «MedSwiss» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из словесных элементов «Med» и «Swiss», указывающий на вид, назначение таких услуг, а также на местонахождение лица, оказывающего услуги, то регистрация заявленного обозначения в качестве знака обслуживания не может быть произведена в отношении

всех заявленных услуг 36, 44 классов МКТУ, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, назначения оказываемых услуг.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.02.2024 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

С возражением заявитель представил ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение. В рамках внесения изменений заявитель устраняет визуальное разделение словесного элемента путем выполнения словесного элемента «MedSwiss» одним шрифтом «Medswiss». Заявитель считает, что внесённые изменения устраняют разделение обозначения на два элемента, ввиду чего заявленное обозначение приобретает фантазийный характер и в измененном виде будет соответствовать требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель ссылается при аргументации в защиту своей позиции на полученные им в ответ на заявленное «ходатайство об ознакомлении с документами заявки №2018742431 на государственную регистрацию товарного знака «Swissclean» и выдачи копий таких документов» материалы. Данные материалы дела могут служить аналогией при рассмотрении заявки №2022737618.

Заявителем представлены в экспертизу ряд заключенных им и в его интересах договоров на поставку швейцарского медицинского оборудования и материалов, которые используются заявителем в процессе оказания им медицинских услуг, что также обеспечивает соответствие стандартам качества «как в Швейцарии», а именно:

1. Договор от 27.12.2021 г. о поставке реагентов, расходных материалов и предоставлении диагностического оборудования для их использования, заключенный ООО «Медилюкс-ТМ» с ООО «Рош Диагностика Рус» + выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Рош Диагностика Рус» [1];

2. Договор от 30.06.2009 г. о поставке медицинского оборудования, заключенный ООО «Медилюкс-ТМ» с АО «Шиллер.Ру» [2];

3. Договор от 28.07.2010 г. о поставке медицинского оборудования, заключенный ООО «Медилюкс-ТМ» с АО «Шиллер.Ру» [3],

4. Договор №SH-64/20 от 22.04.2020 г. о поставке медицинского оборудования, заключенный ООО «Медилюкс-ТМ» с АО «Шиллер.Ру» с приложением регистрационных документов на приобретаемые заявителем медицинские изделия (оборудование) производства Швейцарии [4];

5. Договор №SH-65/20 от 22.04.2020 г. о поставке медицинского оборудования, заключенный ООО «Медилюкс-ТМ» с АО «Шиллер.Ру» [5];

Поставщик, АО «Шиллер.Ру», является официальным представителем в РФ швейцарского изготовителя диагностического медицинского оборудования и программных решений для медицины - компании SCHILLER AG (см. <https://www.schiller.ch/ru-ru/o-kompanii-schiller>), этот статус АО «Шиллер.Ру» подтверждается информацией, размещенной на сайте «SCHILLER AG».

По мнению заявителя, представленные материалы подтверждают, что заявленное обозначение не может быть квалифицировано как способное ввести потребителей в заблуждение относительно места оказания услуг, поскольку заявитель ориентируется при их оказании на швейцарские стандарты лечения и диагностики, для чего применяет поставляемые ему, начиная с 2009 года и по настоящее время, швейцарское медицинское, диагностическое и лабораторное оборудование и реагенты.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации, принятое по результатам экспертизы заявленного обозначения по заявке №2022737618, и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в отношении всего заявленного перечня услуг 36 и 44 классов МКТУ с учетом запрошенных изменений заявленного обозначения.

В подтверждение изложенного заявителем представлены:

1. Копии материалов аналогичной заявки №2018742431,
2. Ходатайство о рассмотрении заявки с учетом запрошенных изменений заявленного обозначения с приложением изображения измененного обозначения.

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

С учетом даты (09.06.2022) даты подачи заявки №2022737618 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в

результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «» по заявке №2022737618, включающее словесные элементы «Med», «Swiss», выполненные слитно в одно слово оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде двух символов в форме крестов, расположенных один над другим. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для услуг 36, 44 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2022737618 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное на регистрацию обозначение «» представляет собой словесный элемент, выполненный в одно слово, при этом слитное написание не исключает восприятие заявленного словесного элемента как механическое соединение лексически значимых основ, которые по-отдельности не обладают различительной способностью, а их соединение в одно слово не придает оригинальности таким словам.

Что касается намерения заявителя о внесении в заявленное обозначение упомянутых изменений (выполнение словесного элемента «MedSwiss» одним шрифтом), то коллегией было рассмотрено соответствующее ходатайство и отказано в его удовлетворении ввиду следующего.

В рассматриваемом случае вносимое изменение существенно не изменяет восприятие заявленного обозначения, а также не создает иное впечатление, отличное от восприятия отдельных элементов. Заглавные буквы «М», «S» в обозначении семантически делят слово «MedSwiss» на лексические основы «Med», «Swiss», которые имеют определенное семантическое значение, внесение изменений не приведет к его утрате и к возникновению нового (фантазийного) словесного элемента, который бы стал соответствовать требованиям пункта 1, пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание отказ коллегии во внесении изменений в заявленное обозначение, в результате которого обозначение стало бы выглядеть как



«», анализ охраноспособности проводится с учетом обозначения по заявке №2022737618 в том виде, как оно было первоначально заявлено



Заявленное обозначение «» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из словесных элементов «Med» и «Swiss».

Лексически значимые основы выполнены с заглавных букв в рассматриваемом обозначении, за счет чего воспринимаются как значимые компоненты, написанные слитно.

Аббревиатура «Med» представляет собой общепринятое сокращение от medicine – в переводе с англ. яз. – медицина, лекарство; словесный элемент «Swiss» - в переводе с англ. яз. – швейцарский / см.

https://modern_abbr_en_ru.academic.ru/2377/med;

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/1039778/Swiss;> Англо-русский словарь современных сокращений. - М.: Русский язык. В.А. Луцкевич, А.А. Иванова, Н.М.

Поташников, И.А. Самойлова. 2002; Англо-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия. В.К. Мюллер. 1969).

Коллегия отмечает, что указанное значение аббревиатуры «Med» подтверждено в оспариваемом решении интернет-ссылкой на словарные и справочные источники информации, которые не являются единичными, узкоспециализированными или сложно обнаруживаемыми. Сведения об общеупотребимой аббревиатуре «Med» являются общеизвестными и часто встречающимися.

Рядовому потребителю понятен смысл и значение словосочетания «Med», «Swiss» в однозначном значении, без домысливания и дополнительных исследований. Как известно, Швейцария славится превосходным качеством медицины, швейцарская система здравоохранения (швейцарская медицина) является одной из лучших в мире, услуги швейцарской медицины доступны, в том числе, далеко за пределами страны, в этой связи широко используется система медицинского страхования, позволяющая воспользоваться данными медицинскими услугами в случае наступления страхового случая.

С учетом смысловых значений лексических основ, образующих заявленное обозначение, необходимо соотнести их с услугами 36, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2022737618 для определения описательных характеристик.

Услуги 36 класса МКТУ «информация по вопросам страхования, консультации по вопросам страхования, страхование» представляют собой услуги в области страхования. Лексические основы «Med», «Swiss» правдоподобно воспринимаются как указание на вид, назначение перечисленных услуг, а также местонахождение лица, оказывающего услуги, поскольку они могут предоставляться страховыми компаниями, в том числе, и в области медицины, путем оформления медицинской страховки.

Принимая во внимание, что услуги, перечисленные выше, представлены в общем виде, без уточнения назначения услуг, следовательно, такое назначение предполагается исходя из лексических основ «Med», «Swiss» и может, в том числе, включать в себя услуги с назначением в области медицины (швейцарской медицины).

Испрашиваемые услуги 44 класса МКТУ представляют собой услуги медицинские, консультационные и диагностические, услуги по лечению, уходу и т.д. в отношении которых слова «Med», «Swiss», указывают на вид, назначение таких услуг, а также указывают на местонахождение лица, оказывающего услуги (оказываемые с применением швейцарских методов лечения, диагностики, оборудования либо привлечением специалистов из Швейцарии).

Учитывая изложенное выше, заявленному обозначению по заявке №2022737618 в отношении перечисленных выше услуг 36, 44 классов МКТУ не может быть предоставлена правовая охрана, ввиду несоответствия требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как данное обозначение является описательным и в силу этого не обладает различительной способностью.

С учетом отсутствия предусмотренных пунктом 35 Правил доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности у коллегии нет оснований для вывода о том, что средний российский потребитель воспринимает обозначение «MedSwiss» не в общем лексическом значении, а как средство индивидуализации продукции заявителя.

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

Заявитель по данной заявке является российским юридическим лицом с местом нахождения в г. Москва. Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «MedSwiss», а, следовательно, и все обозначение в целом, способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения лица, оказывающего услуги.

Кроме того, поскольку входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «MedSwiss» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из словесных элементов «Med» и «Swiss», указывающий на вид, назначение таких услуг, а также на местонахождения лица, оказывающего услуги, то регистрация заявленного обозначения в качестве знака обслуживания будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, назначения оказываемых услуг в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи заявитель отмечает, что представленные в экспертизу материалы демонстрируют качество и современность используемого оборудования при оказании медицинских услуг, включая расходные материалы, произведенные в Швейцарии, медицинское, диагностическое и лабораторное оборудования, а также связанные с медицинскими услугами, в том числе, услуги медицинского страхования.

Коллегия ознакомилась с представленными договорами [1-5], заключенными между ООО «Медилюкс-ТМ» и ООО «Рош Диагностика Рус», а также АО «Шиллер.Ру» на поставку реагентов, расходных материалов и диагностического оборудования. Коллегия отмечает, что данные документы демонстрирует заключение договоров на оказание услуг по поставке вышеуказанных товаров, однако представленные товарные накладные, ввиду отсутствия в них печатей, подписей и т.д., не подтверждают исполнение данных договоров.

Сведения о официальном представителе в РФ швейцарского изготовителя - компании «SCHILLER AG», представленные на официальном сайте компании <https://www.schiller.ch/ru-ru/o-kompanii-schiller>, а также копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия относятся к информации общего характера.

Таким образом, в распоряжении коллегии отсутствуют сведения, которые могут быть положены в основу для вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов заявителя, касающиеся практики регистрации аналогичных обозначений, в частности, обозначения «Swissclean», включающего элементы «Swiss», «clean» с местом нахождения заявителя в Москве, то коллегия отмечает следующее.

Действительно, в данном случае присутствует аналогичное восприятие двух значимых словесных элементов в слитном написании. Вместе с тем, указанный пример регистрации существенно отличаются от заявленного обозначением, в данном случае в обозначение «Swissclean» заложено совсем иное семантическое значение в отличие от заявленного обозначения, имеющего понятное рядовому потребителю определенное смысловое значение для «медицинских услуг и услуг по

страхованию», в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначению по заявке №2022737618.

Учитывая изложенное, выводы коллегии основываются не на поверхностном анализе факта наличия регистраций, где присутствует слово «Swiss», а на подробном анализе смыслового содержания лексических основ заявленного обозначения и их соотношения с испрашиваемыми услугами.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.02.2024, оставить в силе решение Роспатента от 08.11.2023.