

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 возражение, поступившее 16.03.2026, поданное ООО «ЛИБЕРТИ», город Люберцы (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №913078, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2022745546 с приоритетом от 07.07.2022 зарегистрирован 21.12.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №913078 в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «МЕД-ПЛЮС», город Симферополь (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.03.2026 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ЛИБЕРТИ» было создано 01.02.2017, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ (приложение №1);

- в оспариваемом обозначении словесная часть «MED» является слабой, характеризует зарегистрированные услуги 44 класса МКТУ, указывая на их назначение (предназначены для ведения различной медицинской деятельности);

- используемое ООО «ЛИБЕРТИ» фирменное наименование фонетически и семантически входит в состав оспариваемого товарного знака, что свидетельствует об их ассоциировании друг с другом;

- ООО «ЛИБЕРТИ» осуществляет деятельность в области предоставления медицинских услуг, что подтверждается приложенными к возражению материалами (приложения №№2-19);

- деятельность лица, подавшего возражения, по оказанию медицинских услуг является однородной услугам 44 класса МКТУ оспариваемой регистрации, так как сравниваемая деятельность и услуги имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей;

- лицо, подавшее возражение, дополнительно обращает внимание коллегии на

то, что оно являлось правообладателем товарного знака « ЛИБЕРТИ СТОМАТОЛОГИЯ» по свидетельству №1037332, правовая охрана которого была признана недействительной в полном объеме решением Роспатента от 26.03.2026, ввиду его сходства до степени смешения с оспариваемой регистрацией в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №913078 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛИБЕРТИ»;
2. Договор аренды от 10.02.2017;
3. Договор на размещение рекламных баннеров от 19.07.2019;
4. Договор на изготовление рекламных конструкций от 09.08.2017;
5. Договор на изготовление рекламных конструкций от 26.07.2021 с макетами «ЛИБЕРТИ» и перепиской;

6. Согласования Администрации города Люберцы вывесок «Либерти» от 29.05.2019 и от 08.04.2021;
7. Платежные поручения в подтверждение оплаты услуг по изготовлению вывесок и рекламных конструкций;
8. Договор с сервисом «ZOON» от 31.10.2017 на доступ к платформе «ZOON» для продвижения медицинских услуг ООО «Либерти»;
9. Информационное письмо от ООО «МедРейтинг» (сервис «PRODOCTOROV») о том, что ООО «Либерти» зарегистрировано в сервисе «PRODOCTOROV» с 24.10.2017;
10. Акты об оказании услуг и универсально-передаточные документы по сервисам «ZOON» и «PRODOCTOROV» от 31.10.2017, от 07.11.2017, от 01.01.2018 и от 14.11.2018;
11. Документы по изготовлению фирменной продукции с использованием обозначений «Либерти», «Medliberty» с платежными поручениями за спорный период;
12. Документы по заказу рекламных услуг за спорный период;
13. Трудовые договоры с сотрудниками ООО «Либерти»;
14. Договор на производство аудиопродукции от 07.05.2018;
15. Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 24.08.2017;
16. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 27.04.2017;
17. Устав ООО «Либерти» от 20.01.2017;
18. Сайт лица, подавшего возражения, и отзывы потребителей с 2021 по 2026 годы;
19. Платежные поручения на оказание медицинских услуг за спорный период.

Правообладателем 14.05.2026 (дубликаты от 15.05.2026 и от 26.05.2026) был направлен отзыв по мотивам поступившего 16.03.2026 возражения, в котором он отмечал следующее:

- в возражении от 16.03.2026 нет ни одного слова и ни одного доказательства возможности смешения, которая бы и могла подтвердить наличие реальной заинтересованности ООО «ЛИБЕРТИ» в его подаче, поскольку наличие самого по

себе фирменного наименования и подтверждения факта его использования не является подтверждением заинтересованности и основанием в признании недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №913078;

- так, согласно открытым источникам, обладатель фирменного наименования осуществляет свою деятельность в Московской области, в то время как правообладатель оспариваемого товарного знака предоставляет свои услуги в Республике Крым (приложение №20);

- соответственно, медицинская деятельность лица, подавшего возражение, и услуги 44 класса МКТУ оспариваемой регистрации никоим образом не могут быть смешаны потребителями, так как они оказываются на разных территориях;

- правообладатель указывает, что он и лицо, подавшее возражение, используют свои средства индивидуализации в гражданском обороте с разными графическими элементами, что свидетельствует об их визуальных отличиях;

- лицом, подавшим возражение, не доказана известность его фирменного наименования;

- таким образом, лицом, подавшим возражение, не было доказано, что оно является заинтересованным в подаче настоящего возражения, следовательно, возражение, поступившее 16.03.2026, не подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №913078.

К отзыву правообладателем были приложены дополнительные материалы, а именно: скриншоты из поисковых систем (приложение №20).

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

С учетом даты (07.07.2022) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №913078 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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).

Согласно пункту 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), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 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 положениями 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением.

Согласно доводам возражения, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, зарегистрированного ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №913078, при этом, ООО «ЛИБЕРТИ» ведет деятельность однородную по отношению к услугам 44 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Указанное позволяет признать ООО «ЛИБЕРТИ» заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №913078.

Оспариваемый товарный знак «» является словесным, выполненным жирным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении 44 класса МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству №913078 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Согласно сложившейся правоприменительной практике вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения - товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленного обозначения и фирменного наименования (отдельных его элементов);

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием;

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2019 по делу №СИП-729/2018, от 28.10.2019 по делу №СИП-148/2019, от 11.09.2020 по делу №СИП-938/2019.

Согласно информации из ЕГРЮЛ (приложение №1), ООО «ЛИБЕРТИ» было зарегистрировано 01.02.2017, то есть в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (07.07.2022).

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если

в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Коллегия указывает, что оспариваемый товарный знак «» состоит из словесных частей «MED» и «LIBERTY», которые выполнены разными цветами, и при их устном воспроизведении произносятся потребителями с разделением.

При этом, словесная часть «MED» оспариваемой регистрации является лексической единицей английского языка со значением «медицинский»¹, ввиду чего она характеризует зарегистрированные услуги 44 класса МКТУ, указывая на их назначение, а именно на то, что они предназначены для лечения людей. Соответственно, данная словесная часть является слабой.

Вместе с тем, словесная часть «LIBERTY» оспариваемого обозначения является сильной, так как, в силу своего семантического значения (является лексической единицей английского языка со значением «свобода»²), она никоим образом не характеризует зарегистрированные услуги 44 класса МКТУ, имеет фантазийный характер.

Сравнительный анализ противопоставленных друг другу средств индивидуализации показал, что отличительная часть фирменного наименования

¹ <http://www.correctenglish.ru/reference/slang/med>

² <https://woordhunt.ru/word/liberty>

лица, подавшего возражение, фонетически и семантически (слово «ЛИБЕРТИ» является транслитерацией словесной части «LIBERTY» оспариваемой регистрации, значение которой было приведено по тексту заключения выше) входит в состав оспариваемого товарного знака, что свидетельствует об их ассоциировании друг с другом.

Визуально оспариваемое обозначение выполнено буквами латинского алфавита, а противопоставленное ему фирменное наименование выполнено буквами русского алфавита, однако, с учётом того, что отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражения, фонетически и семантически входит в состав оспариваемого товарного знака - данные отличия не будут влиять на сходство сравниваемых средств индивидуализации.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые оспариваемое обозначение и фирменное наименование, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ материалов возражения на предмет установления деятельности ООО «ЛИБЕРТИ» и соотнесения ее с услугами оспариваемого товарного знака по свидетельству №913078 показал следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ (приложение №1), ООО «ЛИБЕРТИ» занимается, в том числе, стоматологической практикой код ОКВЭД 86.23, общей врачебной практикой (код ОКВЭД 86.21), специальной врачебной практикой (код ОКВЭД 86.22). Данные виды деятельности также отражены в уставе ООО «ЛИБЕРТИ» (приложение №17).

Лицом, подавшим возражение, был представлен договор аренды от 10.02.2017 (приложение №2), в соответствии с которым оно арендует помещение по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Кирова, дом 3, помещение XVII, для его эксплуатации под стоматологическую клинику.

ООО «ЛИБЕРТИ» была получена лицензия на осуществление медицинской деятельности от 24.08.2017 (приложение №15).

Лицом, подавшим возражение, были представлены платежные поручения на оказание медицинских услуг (например, подготовка ребенка к приёму стоматолога, компьютерная томография двух челюстей, первичная консультация врача-стоматолога, вторичное лечение двухканального зуба - приложение №19), датированные до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Соответственно, указанные выше услуги доходили до конечного потребителя, то есть вводились лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот.

Таким образом, совокупность представленных материалов (приложения №№15, 19) свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака занималось оказанием различных медицинских услуг, при этом, указанный вид деятельности признается однородным услугам 44 класса МКТУ «аренда баллонов и контейнеров с газом для медицинских целей; аренда хирургических роботов; арт-терапия; больницы; депиляция восковая; диагностика нарушений визуальной обработки; диспансеры; дома с сестринским уходом; иглоукалывание; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение с использованием культивированных клеток; массаж; мониторинг медицинских данных дистанционный для диагностики и лечения; осеменение искусственное; помощь акушерская; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; помощь паллиативная; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; скрининг медицинский; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; советы по диете и питанию; стоматология; терапия баночная; терапия мануальная [хиропрактика]; терапия речевая; терапия танцевальная; услуги бальнеологических центров; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги косметологов; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги медсестер на дому; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги ортодонтические; услуги по диагностике гиперактивного

расстройства с дефицитом внимания; услуги по диагностике неспособности к обучению; услуги по диагностике синдрома дефицита внимания; услуги по оценке состояния здоровья; услуги по послеродовому уходу; услуги по проведению вакцинации; услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги регенеративной медицины; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая; хосписы; центры здоровья; эрготерапия» оспариваемого товарного знака. Следовательно, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 44 класса МКТУ оспариваемого обозначения.

Однородность услуг 44 класса МКТУ оспариваемой регистрации и деятельности лица, подавшего возражения, правообладателем в отзыве от 14.05.2026 не оспаривалась.

Что касается доводов правообладателя о том, что «медицинская деятельность лица, подавшего возражение, и услуги 44 класса МКТУ оспариваемой регистрации никоим образом не могут быть смешаны потребителями, так как они оказываются на разных территориях», коллегия сообщает, что, в целях применения пункта 8 статьи 1493 Кодекса, территория, на которой фактически используются товарный знак и фирменное наименование, не учитывается, поскольку и товарный знак, и фирменное наименование охраняются на всей территории Российской Федерации (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.06.2016 по делу №СИП-562/2015).

В отношении доводов правообладателя о том, что «лицом, подавшим возражение, не доказана известность его фирменного наименования», коллегия отмечает, что, во-первых, ООО «ЛИБЕРТИ» были представлены многочисленные материалы о рекламе его клиники (приложения №№3-12, 14), а, во-вторых, согласно судебной практике, лицо, подавшее возражение, обязано доказать только ввод соответствующих услуг в оборот под фирменным наименованием, а не их известность. Значение имеет сам факт введения этим лицом в гражданский оборот под своим фирменным наименованием услуг определенного класса МКТУ, в

отношении которого оспаривается регистрация товарного знака, или однородных им до даты его приоритета (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.12.2021 №С01-1971/2021 по делу №СИП-363/2021, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 по делу №СИП-347/2017).

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.03.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №913078 недействительным полностью.