


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.12.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Генотек», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №668128, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2017742806 с приоритетом от 16.10.2017 зарегистрирован 27.08.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №668128 в отношении товаров 03, 05, 10 и услуг 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Базис Генотех», г. Новосибирск (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из графических элементов: окружности, внутри которой расположена латинская буква «В», двух окружностей соединенных между собой, внутри которых расположены две латинские буквы «G». Справа от графических элементов, расположены словесные элементы «BASIS GENOTECH GROUP», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенные в три строки.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.12.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана

товарному знаку по свидетельству №668128 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3, 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, так как является правообладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству №513137 и заявок на товарные знаки (знаки обслуживания) №№ 2017704546, 2017704547 с более ранней датой приоритета, зарегистрированный и заявленные для товаров и услуг 05, 09, 10, 39, 40, 41, 42, 44 классов МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, ООО «Генотек» осуществлял до даты приоритета оспариваемого товарного знака медицинскую деятельность, однородную товарам и услугам, оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №513137 и заявленными обозначениями по заявкам №№ 2017704546, 2017704547, в отношении однородных товаров 05 и услуг 42, 44 классов МКТУ;

- буквы «В», «G», «G», входящие в состав оспариваемого товарного знака, занимают доминирующее положение, так как расположены композиционно по центру, занимают более 2/3 пространства обозначения, выполнены наиболее крупным, жирным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита, а также привлекают большее внимание потребителей и на них падает логическое ударение. При этом, буквы «В», «G», «G» не образуют комбинацию, обладающую различительной способностью, в связи с чем не обладают различительной способностью;

- словесный элемент «GENOTECH» оспариваемого товарного знака является сложносоставным, так как

образовано путем сокращения от синонимичных словосочетаний на англ. яз. «genetic technologies», «gene technologists»), в переводе на русс. яз., соответственно, означающие «генетические технологии», «генные технологии», в связи с чем данное слово характеризует некоторые товары и услуги 03, 05, 10, 42, 44 классов МКТУ, указывая на их вид, свойство, качество, назначение и т.п., а в отношении товаров и

услуг 03, 05, 10, 42, 44 классов МКТУ, не связанных с видами деятельности в сфере генетических исследований, технологий и медицинской деятельности в целом, имеет потенциальную возможности ввести в заблуждение потребителей относительно товаров и услуг;

- кроме того, согласно сведениям ЕГРЮЛ юридическое лицо - ООО «Базис Генотех» было создано 14.11.2016, то есть значительно позже даты создания ООО «Генотек»;

- противопоставленные знаки объединены словесным элементом «Genotek», который является сходным со словесным элементом «GENOTECH» оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №668128 недействительной в отношении всех товаров 03, 05, 10 и услуг 42, 44 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Генотек»;
2. Сведения из официального реестра по лицензии № ЛО-77-01-013110 на медицинскую деятельность ООО «Генотек»;
3. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении «Базис Генотех»;
4. Сведения из интернет-словарей «Яндекс Переводчик», «Google Переводчик».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №668128 является оригинальным, а все составляющие его элементы имеют фантазийный характер и логически объяснимое расположение в рамках обозначения;

- взаимное расположение изобразительных и словесных элементов в оспариваемом товарном знаке не является случайным. Так, изобразительные элементы напоминают символическое изображение нуклеотидов при записи последовательности молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК);

- целевая аудитория, врачи, которые обладают знаниями в генетике, узнают в данном логотипе это обозначение и сразу выстроят нужные ассоциации;

- сами по себе буквы «BGG» не имеют определенного значения или перевода, а потому не могут быть признаны описательными. Они не представляют собой какую-либо общеизвестную аббревиатуру, что могло бы иметь значение для признания их неохраноспособными;

- словосочетание «BASIS GENOTECH GROUP», входящее в состав оспариваемого товарного знака, не имеет перевода на русский язык и однозначного понимания. За счет включения в его состав слова «GENOTECH», которое не имеет перевода на русский язык, но также имеет смысловую ассоциацию со сферой генетики, можно заключить, что словосочетание в целом лишь ассоциативно указывает на относимость к данной сфере. Кроме того, словесный элемент «BASIS GENOTECH» соответствует фирменному наименованию компании правообладателя - ООО «Базис Генотех»;

- оспариваемый товарный знак представляет собой совокупность словесных и изобразительных элементов, которые семантически, графически и фонетически взаимосвязаны и неотделимы друг от друга;

- словесный элемент «GENOTECH» имеет фантазийный характер, не занимает доминирующего положения в оспариваемом обозначении, в силу чего не является описательным для товаров и услуг;

- утверждение лица, подавшего возражение о том, что слово «GENOTECH» образовано от словосочетания «genetic technologies» не обоснованно. Так, если действительно образовать сложно составленное слово от словосочетания «genetic technologies», то с точки зрения русского языка оно бы выглядело, как «gentech» либо «genetech». Следовательно, слово «GENOTECH» не является прямо образованным от конкретного словосочетания, а потому может лишь ассоциативно намекать на осуществление деятельности, связанной с генами, поскольку содержит в своем составе корень «GEN» от английского слова «gene» (ген);

- словесный элемент «GENOTECH» в частности, не является точным и непосредственным названием или описанием конкретного товара или услуги, не

отражает прямым образом свойства или назначение товаров и услуг, то данное фантазийное и новообразованное слово в составе оригинально исполненного обозначения по праву было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №668128;

- основным продуктом компании ООО «Базис Генотех» являются генетические тесты, которые представляют собой исследования предрасположенностей человека к заболеваниям, медицинским препаратам и так далее, однако компания ООО «Базис Генотех» позиционирует себя на рынке, как высокотехнологичная медицинская компания, основным видом деятельности которой является исследования и анализ генетики человека;

- учитывая, что помимо слова «GENOTECH» в рассматриваемом обозначении присутствует множество иных элементов, можно сделать вывод, что общая семантика обозначения расширяется и отходит только от товаров и услуг в сфере генетики, включая в себя иные смежные товары и услуги, которые могут быть связаны со сферой медицины и научных исследований, красоты и здоровья. Следовательно, отсутствует однозначная характеристика конкретных товаров и услуг со стороны фантазийного слова «GENOTECH», а значит, введение в заблуждение заведомо исключается;

- правообладатель не согласен со сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№513137, 690464, 690465;

- товарные знаки по свидетельствам №668128 и №513137 зарегистрированы для разных классов МКТУ. Совпадающим является только 42 класс МКТУ. Однако, данные услуги являются неоднородными;

- услуги 42 класса МКТУ правообладатель оспариваемого товарного знака и лицо, подавшее возражение, оказывают изначально для разного круга лиц, в разных сферах;

- отсутствует сходство до степени смешения между товарным знаком по свидетельству №668128 и товарными знаками по свидетельствам №690464, №690465 по звуковому, графическому и семантическому признакам;

- фактическое использование оспариваемого обозначения осуществляется в том виде, в каком обозначение было зарегистрировано. Именно оригинальный и запоминающийся логотип фиксируется в сознании потребителей и легко узнается им на товарах производителя, а также в рекламе его деятельности;

- все элементы, входящие в состав оспариваемого товарного знака, играют значимую роль в восприятии обозначения в целом, обеспечивают его семантические, визуальные и фонетические особенности, делая его фантазийным и оригинальным. На этом основании обозначение в целом и отдельные его элементы в частности не являются описательными для товаров и услуг оспариваемого товарного знака, не характеризуют их и не вводят в заблуждение в отношении них.

- товарный знак по свидетельству №668128 за счет его активного использования правообладателем, стал узнаваемым среди потребителей, которые способны отличить его от обозначений третьих лиц, используемых в сфере генетики и научных исследований.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.12.2018, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №668128.

К отзыву были приложены следующие материалы:

5. Копии рекламных и маркетинговых материалов, буклетов, листовок для пациентов с использованием обозначения по товарному знаку №668128;
6. Копии фотографий продукции ООО «Базис Генотех», отражающих характер использования обозначения по товарному знаку №668128;
7. Брендбук правообладателя товарного знака №668128 ООО «Базис Генотех»;
8. Перевод слова «GENOTECH» в англоязычном словаре «МУЛЬТИТРАН»;
9. Перевод слова «GENOTECH» в англоязычном словаре «ABBYY Lingvo Live»;
10. Перевод слова «GENOTECH» на ресурсе «Google переводчик»;

11. Информация с официального сайта компании ООО «базис Генотех», подтверждающая широкий спектр видов его деятельности (<https://basisgenotech.ru/>).

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

С учетом даты приоритета (16.10.2017) оспариваемого 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые

элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Согласно подпункту 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.



Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 6(2) 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.

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 пунктом 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, 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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

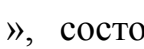
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из графических элементов: окружности, внутри которой расположена латинская буква «В», двух окружностей соединенных между собой, внутри которых расположены две латинские буквы «G». Справа от графических элементов, расположены словесные элементы «BASIS GENOTECH GROUP», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенные в три строки.



Противопоставленный товарный знак «Genotek» по свидетельству №513137 является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованных переплетающихся лент, словесного элемента «Genotek», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и словесных элементов «Decoding the future», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 39, 40, 41, 42 классов МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак «GENOTEK» по свидетельству №690464 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 и услуг 39, 40, 41, 42, 44 классов МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак «ГЕНОТЕК» по свидетельству №690465 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 и услуг 39, 40, 41, 42, 44 классов МКТУ [3].

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что не представлено документов, подтверждающих фактическую деятельность лица, подавшего возражение, в области производства товаров и оказания услуг, однородных товарам 03, 05, 10 и услугам 42, 44 классов МКТУ, указанным в оспариваемом товарном знаке, и не пояснено, каким образом оспариваемый товарный знак препятствует хозяйственной деятельности лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не усматривает, что лицо, подавшее возражение, доказало свою заинтересованность в оспаривании товарного знака по свидетельству №668128 по основаниям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Однако, наличие у лица, подавшего возражение, прав на знаки, сходные, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым знаком, позволяет признать ООО «Генотек», Москва, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака знаку по свидетельству №668128 по основаниям, предусмотренным пунктами 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, входящие в состав оспариваемого товарного знака элементы «BGG» занимают доминирующее положение, и, несмотря на размещение внутри изобразительных элементов, не обладают различительной способностью.

Коллегия отмечает следующее.

Буквы «BGG» расположены следующим образом: буква «В» расположена на фоне графического элемента в виде круга, буквы «G», «G» располагаются на фоне графического элемента в виде двух окружностей соединенных между собой.

Таким образом, в совокупности, данные элементы образуют оригинальную графическую композицию, в виду чего являются элементами способными индивидуализировать товары и услуги оспариваемого товарного знака, следовательно, указанный довод о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Также, лицом, подавшим возражение, было указано, что словесный элемент «GENOTECH», входящий в состав оспариваемого знака, является сложносоставным, так как образован путем сокращения от синонимичных словосочетаний на английском языке («genetic technologies», «gene technologists»), в переводе на русский язык соответственно означающие «генетические технологии», «генные технологии», в связи с чем, характеризует товары и услуги оспариваемого товарного знака, а в отношении товаров и услуг, не связанных с видами деятельности в сфере генетических исследований, технологий и медициной будет вводить потребителей в заблуждение, таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует пункту 1 и пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «GENOTECH» оспариваемого товарного знака отсутствует в специальных общедоступных словарно-справочных источниках. Семантика оспариваемого обозначения.

Таким образом, обозначение «GENOTECH» представляет собой изобретенное слово. Следовательно, говорить о наличии конкретной семантики у этого обозначения, не прибегая при этом к рассуждениям и домысливанию при его восприятии, не представляется возможным.

В силу отсутствия у обозначения «GENOTECH» определенного словарного значения, представляется неочевидным довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак характеризует товары 03, 05, 10 и услуги 42, 44 классов МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован.

В связи с этим также, нет оснований для вывода и о том, что элемент «GENOTECH», а, следовательно, оспариваемый товарный знак будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, состава, свойств заявленных товаров и услуг.

Таким образом, коллегия отмечает, что довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №668128 произведена с нарушением положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, является несостоятельным.

Кроме того, довод о том, что оспариваемый товарный знак будет вводить потребителей в заблуждение относительно товара и изготовителя продукции, поскольку ассоциируется с деятельностью лица, подавшего возражение, является не доказанным, в виду следующего.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №668128 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров и услуг, ни относительно места производства товаров и оказания услуг, поскольку не несет в

себе информации относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего эти услуги.

Кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают товары и услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, с товарами и услугами лица, подавшего возражение, не представлено.

Таким образом, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №668128 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа товарных знаков коллегией было установлено, что противопоставленные товарные знаки содержат словесные элементы: «GENOTEK»/«ГЕНОТЕК», которые являются фонетически сходными со словесным элементом «GENOTECH» оспариваемого товарного знака, однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1-3], в целом по следующим причинам.

В оспариваемом товарном знаке кроме словесного элемента «GENOTECH» содержатся иные словесные элементы «BGG», «BASIS», «GROUP», а также значительные изобразительные элементы в виде стилизованных кругов, тогда как противопоставленные товарные знаки [2, 3] состоят из одного словесного элемента «GENOTEK»/«ГЕНОТЕК», а противопоставленный товарный знак [1] включает в себя кроме словесного элемента «GENOTEK», словесные элементы «Decoding the future».

Таким образом, наличие иных словесных и изобразительных элементов в оспариваемом знаке и противопоставленном знаке [1] оказывают существенное влияние на сходство знаков в целом.

Действительно, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слогов, разное количество букв. Наличие в оспариваемом товарном знаке и противопоставленных товарных знаках, совершенно отличных друг от друга словесных элементов обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом. При этом следует указать, что словесный элемент «BGG» оспариваемого товарного знака занимает начальное положение, то есть, именно с него начинается восприятие знака, что играет существенную роль при восприятии обозначения. Следовательно, сходство сравниваемых знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Сравниваемые словесные элементы различаются и визуально, поскольку выполнены разными шрифтами.

Также, коллегия приняла во внимание, что оспариваемый товарный знак содержит в своем составе изобразительный элемент в виде стилизованного изображения окружностей, а противопоставленные товарные знаки [1 - 3] – являются либо словесными [2, 3], либо содержат иные изобразительные элементы [1]. Указанное отличает оспариваемый товарный знак от противопоставленных.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства до степени смешения.

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков по семантическому критерию сходства показал следующее.

Как было указано выше, словесный элемент «GENOTECH» оспариваемого товарного знака не является лексической единицей какого-либо языка. Вместе с тем, оспариваемый товарный знак содержит значимые словесные элементы «BASIS», «GROUP», которые являются значимыми словами английского языка и переводятся как «BASIS» - основание, «GROUP» - группа, тогда как словесные элементы «GENOTEK»/«ГЕНОТЕК» противопоставленных знаков [2, 3] не имеют семантического значения, а словесные элементы «Decoding the future» входящие в



состав противопоставленного товарного знака [1] переводятся с английского языка как «расшифровка будущего».

В этой связи коллегия усматривает различия сопоставляемых товарных знаков по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Следовательно, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1-3] не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные фонетические, семантические и графические отличия.

Анализ однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №668128 и противопоставленных товарных знаков [1-3], показал следующее.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 05 класса МКТУ «алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для фармацевтических целей; альдегиды для фармацевтических целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антидиабетические лекарственные средства; антисептики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические для медицинских целей; биоциды; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага реактивная для медицинских целей; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических целей; гели интимные возбуждающие; гемоглобин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; горечавка

для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьон-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты; средства дезинфицирующие; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки биологически активные минеральные; добавки к пище биологически активные; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; желатин для медицинских целей; изотопы для медицинских целей; иммуностимуляторы; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; йодоформ; камень виннокислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карбонил [противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клетки стволовые для медицинских целей; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; лаки для зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для волос лечебные; лосьоны для фармацевтических

целей; лосьоны после бритья лечебные; лубриканты для интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; медикаменты; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; настои лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опodelьдок; отвары для фармацевтических целей; палочки ватные для медицинских целей; тампоны ватные для медицинских целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; плазма крови; повязки глазные, используемые в медицинских целях; помады медицинские; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения

геморроя; препараты для лечения костных мозолей; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для лечения угрей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для окулирования медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; препараты для стерилизации; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты известковые фармацевтические; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты медицинские для ухода за волосами; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; препараты, используемые при обморожении; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей; продукты фармацевтические; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий для медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы вагинальные для медицинских целей; реагенты для диагностического теста для медицинских целей; реагенты медицинские диагностические и тесты на содержание воды в организме; реактивы для клинической диагностики; резинка жевательная для медицинских целей; салфетки,

пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи медицинские; суппозитории; семя льняное для фармацевтических целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазки для медицинских целей; сода питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; солод для фармацевтических целей; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; спорынья для фармацевтических целей; средства антибактериальные для мытья рук; средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства для вагинального спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудения медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства лекарственные для лечения кожи; средства лекарственные для ухода за кожей; средства моющие для медицинских целей; средства очистительные [слабительные]; средства против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; средства седативные; транквилизаторы; средства слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; стероиды; сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудения; таблетки от кашля; таблетки-антиоксиданты; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы лекарственные; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских целей; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб

диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических целей; чай лекарственные; чай травяные для медицинских целей; шампуни лечебные; шампуни педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей» содержащиеся в перечне оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами 05 класса МКТУ «изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия гигиенические для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; клетки стволовые для медицинских целей; кровь для медицинских целей; препараты диагностические для медицинских целей» противопоставленных товарных знаков [2, 3], поскольку относятся к препаратам, средствам и веществам для медицинских и фармацевтических целей, к гигиеническим средствам, препаратам для ветеринарных целей, средствам для борьбы с вредными растениями, животными и грибами, и соотносятся как «род-вид», имеют одинаковое назначение, область применения и круг потребителей.

Услуги 42 класса МКТУ «исследования в сфере генной терапии; исследования в сфере ухода за волосами; исследования в области косметологии; исследования научные в области генной инженерии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; консалтинг, связанный с исследованиями и разработками в области терапии; консультации технические, относящиеся к исследовательским услугам в области продуктов питания и диетическим добавкам;

научные исследования, относящиеся к составлению препаратов для ухода за волосами; тесты ДНК для научно-исследовательских целей; услуги по разработке лекарственных средств; услуги по исследованиям и разработкам в области генетики», содержащиеся в перечне оспариваемого товарного знака являются однородными с услугами 42 класса МКТУ «анализ химический; испытания клинические; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области химии; исследования научные; услуги научных лабораторий» противопоставленного товарных знаков [2, 3], поскольку относятся к одному виду услуг в области медицины, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Услуги 44 класса МКТУ «восстановление волос; косметическая терапия; консультации по диетам и питанию; консультации в области генетики; консультации по вопросам фармацевтики; консультационные услуги, связанные с уходом за кожей; лечение волос; медицинские анализы для диагностики и лечения людей; медицинское обследование для диагностики или лечения; медицинские услуги тестирования, связанные с диагностикой и лечением заболеваний; помощь медицинская; предоставление информации пациентам относительно применения лекарственных средств; предоставление информации о пищевых добавках и питании; планирование режима питания для снижения веса и наблюдение за его соблюдением; руководство в области диетического питания; скрининг ДНК для медицинских целей; рнк или днк-анализы для диагностики рака и прогноза развития заболевания; услуги здравоохранения и салоны красоты; услуги косметологов; услуги медицинские и оздоровительные, относящиеся к генетике, генетическим исследованиям и исследованиям ДНК; услуги, касающиеся красоты и ухода за волосами; услуги косметического анализа для определения наиболее подходящей косметики для лица определенного формы и для определенного цвета кожи; услуги медико-санитарные и косметические, предоставляемые салонами красоты, санаториями, парикмахерскими и массажными салонами; услуги медицинских клиник; услуги терапевтические; центры здоровья», содержащиеся в перечне оспариваемого товарного знака являются однородными с услугами 44 класса МКТУ

«медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей; больницы; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями; помощь акушерская; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги ортодонтические; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая; хосписы» противопоставленного товарных знаков [2, 3], поскольку относятся к одному виду услуг в области общей медицины и услугам лечебно-профилактическим, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Что касается товаров 03 класса МКТУ, содержащихся в перечне оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает, что данные товары относятся к косметическим, парфюмерным и гигиеническим средствам, предназначенным для немедикаментозного применения, в то время как товары 05 класса МКТУ, содержащиеся в противопоставленных знаках [2, 3] относятся к товарам медицинского назначения, в связи с чем, товары 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака не являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленных знаков [2, 3], поскольку данные товары относятся к разному виду товаров и имеют различное назначение.

Товары 10 класса МКТУ, содержащиеся в перечне оспариваемого товарного знака относятся к приборам и инструментам медицинского назначения не являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленных знаков [2, 3] ввиду различных условий производства, круга потребителей, каналов сбыта, также не совпадает назначение сравниваемых товаров. Так, например, приборы и инструменты, медицинское оборудование приобретаются, как правило, больницами, клиниками для использования их врачами для обследования и лечения пациентов и т.д., тогда как препараты 05 класса МКТУ приобретаются средними российскими



потребителями для использования в личных целях. Кроме того, товары 10 класса МКТУ реализуются либо на отдельных полках с фармацевтическими приборами, либо в специализированных магазинах медицинского оборудования, приборов, аппаратуры, инструментов. Также, сравниваемые товары 05 и 10 классов МКТУ производятся на различных предприятиях, с применением различных технологий. В связи с изложенным, смешение товаров 10 класса МКТУ оспариваемого товарного знака с товарами 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2, 3] маловероятно.

Вместе с тем, при установленном несходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [1-3] вывод об однородности товаров и услуг не учитывается.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №668128 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

Однако, коллегия отмечает, что при анализе оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса было выявлено следующее.

Оспариваемый товарный знак содержит элемент «GENOTECH», который является сходным с противопоставленными товарными знаками [2, 3] «GENOTEK»/«ГЕНОТЕК».

Так, сходство указанных элементов обусловлено тождеством начальных и средних частей «GENO-»/«ГЕНО-» и сходством конечных частей «-TECH»/«-ТЕК», тождеством состава гласных (e/e, o/o, e/e) звуков и совпадением состава согласных звуков (g/g, n/n, t/t), а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Что касается однородности товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №668128 и противопоставленных товарных знаков [2, 3], то она была проанализирована выше.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.12.2018 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №668128 в отношении товаров 05 класса МКТУ, услуг 42 класса МКТУ, услуг 44 класса МКТУ.**