

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, в редакции Федерального закона 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 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, рассмотрела поступившее 23.01.2020 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное Акционерным обществом «РУТА», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 710333 при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2018738892 с приоритетом от 10.09.2018 зарегистрирован 06.05.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 710333 на имя Федерального бюджетного учреждения науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 05, 10, услуг 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «синий, белый, голубой».

Согласно описанию, приведенному в материалах дела, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой обозначение



В поступившем 23.01.2020 возражении выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью;
- сочетание букв «СМД» выполнено стандартным шрифтом, не имеет словесного характера, поскольку не имеет в своем составе гласных букв, а, следовательно, сочетание букв не имеют ударения, которое является характерной особенностью всех слов русского и английского (как языка международного общения) языков;
- сочетание букв «СМД» занимает в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству № 710333 доминирующее положение, поскольку расположено в самом центре знака и занимает не менее 30 % общей площади обозначения;
- сочетание букв «СМД» в составе оспариваемого товарного знака № 710333 не обладает различительной способностью и может быть зарегистрировано в составе знака только в качестве неохраняемого элемента, если не занимает в нем доминирующего положения;
- заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании регистрации товарного знака по свидетельству № 710333 заключается в том, что регистрация данного товарного знака может нанести ущерб лицу, подавшему возражение, поскольку указанное лицо в настоящий момент использует сочетание букв «СМД» в своей деятельности;
- ранее лицо, подавшее возражение, заключило лицензионные договоры с

правообладателем на использование товарных знаков  по свидетельству

№ 395104, приоритет от 26.12.2008,  по свидетельству № 491874,

 приоритет от 05.06.2012, по свидетельству № 508833, приоритет от

14.12.2012, которые также содержат сочетания букв «СМД» в ином графическом исполнении, а также около 200 сублицензионных договоров с иными лицами.

В случае расторжения указанных договоров лицо, подавшее возражение, не будет

иметь возможность продолжить использование сочетания букв «СМД» в ином графическом исполнении;

- сочетание букв «СМД» должно свободно использоваться всеми участниками гражданского оборота, в том числе лицом, подавшим возражение, и его сублицензиатами, которые также в настоящее время используют сочетание букв «СМД» в своей деятельности.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 710333 полностью или частично, предоставив охрану с исключением сочетания букв «СМД» из правовой охраны оспариваемого товарного знака.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 23.01.2020 возражением, представил отзыв, доводы которого сведены к следующему:

- оспариваемый товарный знак был разработан правообладателем;
- элемент «СМД» присутствует в комбинированном и изобразительных товарных знаках по свидетельствам №№ 491874, 395104, 508833, принадлежащих правообладателю;
- обозначение «СМД» приобрело известность и различительную способность на рынке соответствующих услуг и товаров и является аббревиатурой (в латинице) названия «Центра молекулярной диагностики» (Center for Molecular Diagnostics (CMD), созданного в 2003 году на базе правообладателя;
- с 2007 года обозначение «СМД» стало использоваться повсеместно для указания на Центр молекулярной диагностики правообладателя;
- на имя правообладателя зарегистрированы несколько доменных имен, содержащих аббревиатуру «СМД»: «CMD-online.ru» с 12.01.2006, «CMD.su» - с 18.09.2005, «CMDlab.ru» - с 28.03.2008, «CMD-lab.ru» - с 28.03.2008;
- на сайте www.cmd-online.ru размещена информация, освещающая деятельность «Центра молекулярной диагностики» (CMD) правообладателя. На дату приоритета оспариваемого товарного знака на сайте имелась информация о 202 функционирующих центрах;

- право использования товарных знаков по свидетельствам № 491874 (приоритет - 05.06.2012), № 395104 (приоритет - 26.12.2008), № 508833 (приоритет - 14.12.2012), включающим аббревиатуру "CMD", предоставляется правообладателем на основании лицензионных и сублицензионных договоров клиникам и лабораториям, расположенным на территории всей Российской Федерации (Москва, Московская область, Тула, Нальчик, Улан-Удэ, Мурманск, Назрань, Архангельск, Тверь, Махачкала, Терек, Севастополь и др.);
- на всех бланках договоров-заказов, бланке заказа «CMD-online» и бланках результатов исследований в обязательном порядке размещается обозначение «CMD»;
- сайт <https://www.cmd-online.ru>, используемый для информирования потребителей об услугах правообладателя, имеет многомиллионное посещение (в 2012 г. - 2,128 млн. просмотров, в 2013 г. - 1,973 млн. просмотров и т.д., в том числе в 2019 г. - 5,360 млн. просмотров);
- ежегодно сеть медицинских центров «CMD» выполняет более 5 000 000 клинических лабораторных исследований, проводит обширную научную и просветительскую деятельность в области эпидемиологии, клиники, терапии, диагностики и профилактики инфекционных болезней;
- согласно лицензии Росздравнадзора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора осуществляет, в частности, виды медицинской деятельности: при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи в области: эпидемиологии, бактериологии, вакцинации, педиатрии, акушерства и гинекологии, аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, детской кардиологии, клинической лабораторной диагностике, медицинской генетике, неврологии, психологии и др.;
- деятельность правообладателя освещается в средствах массовой информации, в частности, «МЕД ПОРТАЛ», «ТАСС», «Комсомольская Правда», «АиФ», «Москва городских новостей» и т.д.;
- работа «Центра молекулярной диагностики» (CMD) правообладателя, его научная и практическая деятельность представлена на международных научно-практических конференциях «Молекулярная диагностика», проводимых правообладателем под эгидой Роспотребнадзора на протяжении более десяти лет;

- на дату приоритета оспариваемого товарного знака аббревиатура «СМД», входящая в его состав приобрела различительную способность в результате длительного и интенсивного использования на рынке медицинских товаров и услуг и обозначение «СМД» воспринимается потребителем как товарный знак правообладателя;
- доводы лица, подавшего возражение, о том, что он является лицензиатом правообладателя по товарным знакам по свидетельствам № 395104, № 491874 и № 508833 не соответствует действительности. Правообладатель не заключал с АО «РУТА» договоров на предоставление права использования принадлежащих ему товарных знаков;
- информация об оказании услуг по лабораторной диагностике АО «Рута» на рынке лабораторных услуг и в сети Интернет отсутствует. Согласно выписке из ЕГРЮЛ АО «Рута» в основном и дополнительных зарегистрированных видах деятельности не указаны медицинские услуги;
- у правообладателя отсутствуют какие-либо договорные отношения с АО «Рута», действия которого по обжалованию правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству № 710333 являются продолжением актов недобросовестной конкуренции со стороны компании ООО «МедБизнесКонсалтинг»;
- лицо, подавшее возражение, выступает на стороне ООО «МедБизнесКонсалтинг» (процессуального противника правообладателя) в многочисленных судебных процессах в рамках использования товарных знаков, принадлежащих правообладателю.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- приказ о создании «СМД» от 14.07.2003 № 29-осн – [1];
- информация о доменных именах - [2];
- информация о деятельности правообладателя (сайт www.cmd-online.ru) и приказ № 85-осн. о Центре молекулярной диагностики - [3];
- список сублицензиатов - [4];
- скриншоты страниц сайта <https://www.cmd-online.ru> - [5];
- приказы об утверждении формы договоров-заказов - [6];

- образцы договоров-заказов, бланков заказа «CMD-online» и бланков результатов исследований - [7];
- данные счетчика «Яндекс.Метрика» - [8];
- копия лицензии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора - [9];
- информация об упоминании деятельности «CMD» в средствах массовой информации, а сведения из сети Интернет - [10];
- приказы Роспотребнадзора и данные из электронного архива - [11];
- распечатки по запросам в поисковых системах Yandex, Google - [12];
- копия выписки ЕГРЮЛ АО "Рута" - [13];
- данные электронного сервиса Росздравнадзора - [14];
- копия решение Роспатента от 18.10.2019 - [15].

На заседании коллегии от лица, подавшего возражение, поступили письменные пояснения, основные доводы которых сведены к следующему:

- лицо, подавшее возражение, поясняет свою заинтересованность тем, что в рамках оспаривания правообладателем предоставления правовой охраны товарного знака

CMDLAB

по свидетельству № 550337 лица, подавшего возражение, данному товарному знаку был противопоставлен товарный знак по свидетельству № 710333;

- представленные правообладателем документы [1-15] не подтверждают использование оспариваемого товарного знака по свидетельству № 710333;
- доказательства использования сочетания букв в составе иных обозначений «CMD» не могут свидетельствовать о приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака (см. судебную практику, например, дело СИП-363/2019).

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- сведения о товарном знаке по свидетельству № 550337 - [16];
- свидетельство ФНС в отношении ЗАО «РУНА» - [17];
- сведения по делу СИП-363/2019 - [18].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 23.01.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (10.09.2018) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.


Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта


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.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству № 710333 с приоритетом от 10.09.2018 представляет собой комбинированное обозначение с элементом «CMD», выполненным заглавными буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 05, 10, услуг 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «синий, белый, голубой».

Исследование материалов дела позволило установить следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В обоснование заинтересованности лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что является лицензиатом правообладателя товарных знаков  по

свидетельству № 395104, приоритет от 26.12.2008,



по

свидетельству № 491874, приоритет от 05.06.2012,

по

свидетельству № 508833, приоритет от 14.12.2012, а также осуществляет деятельность с использованием обозначения «CMD». Вместе с тем, согласно данным Госреестра и отзыва лица, подавшее возражение, не заключало лицензионных договоров с правообладателем по использованию вышеуказанных товарных знаков. Кроме того, в материалы дела не были представлены документы, которые бы свидетельствовали о том, что лицо, подавшее возражение, имело серьезное намерение, либо осуществляло фактическую деятельность с использованием обозначения «CMD» по производству товаров 05, 10 классов МКТУ, оказанию услуг 42, 44 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.



В распоряжении коллегии имеются документы [16], представляющие собой

CMDLAB

сведения о товарном знаке по свидетельству № 550337. Стороны спора пояснили, что при рассмотрении возражения против предоставления правовой

CMDLAB

охраны товарному знаку по свидетельству № 550337 в рамках его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса был противопоставлен оспариваемый товарный знак. Вместе с тем, данное обстоятельство не может свидетельствовать о заинтересованности лица, подавшего возражение, в его подаче по основаниям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, оспариваемый товарный знак обладает более поздним приоритетом по сравнению с приоритетом товарного знака по свидетельству № 550337, в связи с чем, не мог быть ему противопоставлен [15].


Таким образом, у коллегии нет оснований считать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 710333 в отношении оспариваемых товаров.

Необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

Доводы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак с элементом «CMD» не обладает различительной способностью.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Различительный характер товарного знака заключается в способности идентифицировать товар определенного изготовителя, что позволяет потребителю распознать этот знак, а соответственно, и товар среди других товарных знаков, используемых в отношении однородных изделий. Оспариваемый товарный знак представляет собой оригинальную комбинацию, обладающую достаточными отличительными признаками. Так, оспариваемый товарный знак выполнен в характерном сине-бело-голубом цветовом сочетании и включает стилизованное изображение земного шара, по центру которого расположен буквенный элемент «CMD». Все элементы выполнены в характерном графическом исполнении: окантовка земного шара и буквы «CMD» в синем цвете, параллели и меридианы в белом цвете, земной шар – в голубом. Таким образом, совокупность изобразительных элементов и буквенного элемента «CMD», а также его цветовое решение позволяют воспринимать оспариваемый товарный знак в качестве запоминающейся, оригинальной композиции. Отсутствие гласных букв в элементе «CMD» не свидетельствует об отсутствии различительной способности у оспариваемого товарного знака в целом, поскольку он представляет собой композицию, включающую и иные запоминающиеся элементы, влияющие на его восприятие.

Вместе с тем, анализ материалов [1-14] отзыва правообладателя показал, что данные документы касаются использования с 2007 года обозначения  на рынке оказания медицинских услуг. На имя правообладателя зарегистрированы доменные имена, содержащие аббревиатуру «CMD»: «CMD-online.ru» с 12.01.2006, «CMD.su» - с 18.09.2005, «CMDlab.ru» - с 28.03.2008, «CMD-lab.ru» - с 28.03.2008

[2,5]. Право использования товарных знаков по свидетельствам № 491874 (приоритет -05.06.2012), № 395104 (приоритет - 26.12.2008), № 508833 (приоритет - 14.12.2012), включающим аббревиатуру «CMD», предоставлялось правообладателем на основании лицензионных и сублицензионных договоров широкому кругу лиц в разных городах и регионах Российской Федерации [4]. На образцах договоров-заказов, бланках заказа «CMD-online» и бланках результатов исследований [6,7], в средствах массовой информации, в сведениях сети Интернет, распечатках по запросам в поисковых системах Yandex, Google [8,10,12] присутствует информация о

деятельности правообладателя и обозначение **CMD**. Таким образом, известность элемента «CMD» на рынке медицинских услуг способствует дополнительной различительной способности и узнаваемости данного элемента, в том числе в составе оспариваемого товарного знака.

Следовательно, оспариваемый товарный знак изначально обладает различительной способностью и доводы лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия произведенной регистрации товарного знака по свидетельству № 710333 пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг являются недоказанными.

Оценка действий лица, подавшего возражение, в части недобросовестной конкуренции не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Сведения по делу СИП-363/2019 [18] не имеют преюдициального значения для настоящего спора.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.01.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 710333.