

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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, (без учета изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) (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, рег. № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.07.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 550337, поданное Федеральным бюджетным учреждением науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «**CMDLAB**» с приоритетом от 01.08.2014 по заявке № 2014725827 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.08.2015 за № 550337. Товарный знак зарегистрирован на имя ЗАО «Рута», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 05,10, 42, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.07.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 550337 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в оспаривании и признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 550337 в контексте нормы пункта 2 статьи 1513 Кодекса;
- сопоставительный анализ свидетельствует о том, что товарный знак по свидетельству № 550337 является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 491874, 395104, 710333, 508833 ввиду максимально близкой фонетики сравниваемых обозначений, их семантической нагрузки, а также практически идентичного визуального восприятия;
- товары и услуги 05, 10, 42, 44 классов МКТУ, указанные в свидетельстве на товарный знак № 550337 и в свидетельствах на товарные знаки №№ 491874, 395104, 508833, однородны;
- регистрация товарного знака по свидетельству № 550337 противоречит норме пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, поскольку регистрация оспариваемого знака может быть воспринята рядовым потребителем как регистрация нового знака, входящего в уже существующую, широко, долго и активно используемую серию знаков «CMD» (№ 395104, 491874, 508833) одного правообладателя, которая была образована путем присоединения к ключевому, сильному словесному элементу (CMD) различных слов (KIDS) или неохраняемых обозначений (LAB);
- центр молекулярной диагностики инфекционных болезней создан в 2003 году на базе Центрального НИИ Эпидемиологии, с 2007 года - Центр молекулярной диагностики (CMD от Center for Molecular Diagnostics (CMD). По состоянию на 2015 год Центр молекулярной диагностики (CMD) - один из крупнейших многопрофильных лабораторных комплексов России и лидеров рынка лабораторных услуг и молекулярных технологий России и ближнего зарубежья. Ежегодно Центр молекулярной диагностики (CMD): выполняет более 5 000 000 клинических лабораторных исследований; выпускает более 300 000 диагностических наборов для медицины, эпидемиологического контроля, ветеринарии и анализа пищевых продуктов; разрабатывает и внедряет в практику несколько десятков новых тест-

систем для молекулярной диагностики; проводит большую научную и просветительскую работу;

- центр молекулярной диагностики (CMD) постоянно развивает собственные лабораторно-диагностические подразделения и сеть медицинских офисов; расширяет контакты с медицинскими учреждениями. При осуществлении указанной выше деятельности Центр молекулярной диагностики (CMD), активно использовал и использует товарные знаки по свидетельствам № 3491874, 395104, 508833. Соответственно, появление на рынке услуг оспариваемого товарного знака способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, услуги, а также его производителя (лица, оказывающего услуги);

- свидетельства, выданные АО «Региональным Сетевым информационным центром», отражают факт того, что лицо, подающее возражение, является администратором доменов CMD-LAB.RU, CMDLAB.RU;

- регистрация товарного знака № 550337 произведена в нарушение, в том числе, статьи 10 bis Парижской конвенции.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 550337 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) - копии свидетельств, выданных АО «Региональный Сетевой информационный центр»;

(2) - копии приказов Роспотребнадзора № 53 от 03.02.2017, № 399 от 29.05.2018;

(3) -копии материалов Сборника трудов VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Том III, Москва, 2010г.), копии материалов Сборников трудов VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием;

(4) -копия договора № 0373100105412000436_45450 от 14.11.2012, №040713/ДР-2 от 17.07.2013;

(5) - публикация из журнала Искусство управлять №3(12) октябрь-декабрь, 2015

Г.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывается следующее:

- сочетание букв CMD в знаках не обладает различительной способностью, так как не носит словесного характера, является аббревиатурой от наименования организации;

- сочетание букв CMD трактуемое лицом, подавшим возражение, в качестве аббревиатуры от Центра молекулярной диагностики (Center for Molecular Diagnostics) является общепринятым и не может быть монополизировано каким-либо участником гражданского оборота, поскольку законно используется другими участниками, например: «Всероссийский центр молекулярной диагностики и лечения» (созданный в 1993; ОГРН 1027739198475), «Иркутский городской центр молекулярной диагностики» (созданный в 1997; ОГРН 1023801015754), «Центр молекулярной диагностики» в Волгодонске (созданный в 2014; ОГРН 1146174002446), «Центр молекулярной диагностики» в Липецке (созданный в 2012; ОГРН 1124823018044), «Центр молекулярной диагностики – Солнечный» (созданный 18.09.2013, ОГРН 1133850035329);

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 550337 является словесным, противопоставляемые товарные знаки по свидетельствам № 395104, № 491874 не являются словесными и не имеют в составе композиции словесных элементов, не подлежат сравнению с заявленным обозначением и не могут быть признаны сходными с ним;

- сравнительный анализ оспариваемого обозначения с противопоставляемым товарным знаком № 508833 свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения, поскольку обозначения «СМДКИДС» и «СМДЛАБ» не имеют звукового сходства, не имеют смыслового сходства (индивидуализирующие элементы «KIDS» – дети и «LAB» - сокращение от «лаборатория», присоединенные к «слабой» части знака CMD создают разное смысловое восприятие);

- товарный знак по свидетельству № 550337 не является ложным и не способен ввести в заблуждение, поскольку неправомерно заявление лица, подавшего

возражение, о наличии серии знаков, так как сочетание букв CMD не имеет словесного характера и является общепринятой аббревиатурой названия предприятия (лабораторной организации);

- отсутствуют доказательства недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя, нарушение норм статьи 10 bis Парижской конвенции не доказано.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 550337.

Правообладателем товарного знака были представлены выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, касающиеся компаний, включающих в фирменное наименование «центр молекулярной диагностики».

На заседании коллегии, состоявшемся 27.09.2019, лицо, подавшее возражение, представило ряд дополнительных документов (в копиях):

(1)-информация Яндекс.Метрика;

(2)-справка из АО «Региональный Сетевой Информационный Центр»;

(3)-скриншоты страниц сайта cmd-online.ru со списком сублицензиатов – медицинских офисов сети CMD;

(4)- распечатки с сайта ФИПС с информацией о предоставлении прав использования товарных знаков лица, подавшего возражение, сублицензиатами – медицинскими офисами сети CMD;

(5)- копия лицензии лица, подавшего возражение № ФС-99-01-009256;

(6)-скриншот страницы сайта Росздравнадзора о выданных лицензиях;

(7)- заверенная копия выписки из налоговой декларации;

(8)- распечатки с сайта <https://fedresurs.ru/> бухгалтерский баланс;

(9)- выписка из ЕГРЮЛ на правообладателя;

(10)- распечатка с сайта Росздравнадзора об отсутствии сведений о выданных правообладателю лицензиях;

(11)- распечатка с сайта ФИПС товарного знака по свидетельству № 550337.

В связи с поступившими документами [1-11] коллегия руководствуется положениями пункта 2.5 Правил ППС, в соответствии с которым при рассмотрении

возражений против предоставления правовой охраны товарных знаков в случае поступления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительной частично или полностью.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Поступившие материалы [1, 3-11] являются новыми источниками информации, ссылка на них отсутствовала в материалах рассматриваемого возражения при его подаче, они не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, в связи с чем им не может быть дана правовая оценка в рамках рассмотрения настоящего возражения, о чём представителю лица, подавшего возражение, неоднократно сообщалось на заседании коллегии. Указанные документы могут быть исследованы в рамках нового возражения, что предусмотрено требованиями пункта 2.5 Правил ППС.

Необходимость учитывать положения пункта 2.5 Правил ППС подтверждается судебной практикой, в частности, на это указывается в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 по делу № СИП-120/2016.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.08.2014) приоритета товарного знака по свидетельству № 550337 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс в редакции по состоянию на 01.08.2014 и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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

Согласно пункту 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

CMDLAB

Оспариваемый товарный знак «**CMDLAB**» по свидетельству № 550337 с приоритетом от 01.08.2014 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 10, 42, 44 классов МКТУ.

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.

Исходя из имеющихся в деле материалов, лицо, подавшее возражение, обладает исключительными правами на следующие товарные знаки:



[1] комбинированный товарный знак «**CMD**» по свидетельству № 491874, состоящий из графического элемента в виде овала, разделенного на три отсека, первый из которых выполнен в синем цвете, а два последующих - в зеленом. Внутри графических элементов расположены буквы С-М-Д, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита; правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 10, 42, 44 классов МКТУ;



[2] комбинированный товарный знак «**CMD**» по свидетельству № 395104, состоящий из овала темного цвета на фоне которого изображены выполненные оригинальным шрифтом буквы белого цвета С-М-Д, написанные слитно; правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 10, 42, 44 классов МКТУ;



[3] комбинированный товарный знак «» по свидетельству № 710333, представляющий собой стилизованный сферу земного шара голубого цвета, с нанесенными на нее линиями меридианов, на фоне которого выполнены буквы синего цвета С-М-Д; правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 10, 42, 44 классов МКТУ;



[4] комбинированный товарный знак «» по свидетельству № 508833, представляющий собой удлиненный овал, разделенный на 7 отсеков, окрашенных в разные цвета, в каждом из отсеков расположено по одной букве и в целом отображается слово «CMDKIDS».

Таким образом, указанные противопоставляемые товарные знаки [1-4] объединены общим буквенным элементом «CMD», идентичным буквенному элементу оспариваемого товарного знака, им предоставлена правовая охрана в отношении однородных товаров и услуг.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, считает, что регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/услуг.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 550337.

Мотивы возражения основаны на том, что произведённая регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 550337 в отношении товаров и услуг 05, 10, 42 и 44 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 и пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он представляет собой соединение в одно целое двух элементов – словесного элемента «LAB» и буквенного сочетания «CMD», не связанных друг с другом по смыслу и воспринимающихся по отдельности друг от друга. При этом слово «LAB» является общепринятым сокращением от английского слова «laboratories» (в переводе на русский язык имеющего значение - лаборатория), что является указанием на видовое наименование предприятия.

Что касается сопоставительного анализа оспариваемого обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4], то необходимо указать следующее.

Перечень товаров оспариваемого и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам [1-4], включает однородные товары и услуги 05, 10, 42, 44 классов МКТУ, относящиеся к фармацевтическим препаратам, медицинским приборам и инструментам, исследовательским услугам, услугам лечебных центров. Однородность сопоставляемых товаров и услуг является очевидной и правообладателем не оспаривается.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Как отмечалось выше, оспариваемый товарный знак включает в свой состав не связанные друг с другом семантически и лексически элементы «LAB» и «CMD», при этом «CMD» акцентирует на себе внимание потребителя, так как он занимает начальную позицию в знаке.

Противопоставленные товарные знаки [1-4] содержат в своем составе буквосочетание «CMD», которое является их основным индивидуализирующим элементом.

В отношении довода правообладателя о том, что установление сходства не может проводиться по неохраняемым элементам (а именно, по буквенному

сочетанию «CMD»), не обладающим различительной способностью, следует отметить следующее.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-3] предоставлена в качестве комбинированных обозначений, в которых, тем не менее, буквенное сочетание «CMD» занимает значительную пространственно-композиционную составляющую знаков. Следует отметить также, что противопоставляемые товарные знаки [1-4] зарегистрированы без указания буквенного элемента «CMD» в качестве неохраняемого, таким образом, правовая охрана распространяется на буквенное сочетание «CMD».

Фонетическое сходство оспариваемого и противопоставляемых товарных знаков [1-4] обусловлено тождеством звучания единственного/начального буквенного элемента «ЭсЭмДи».

В отношении графического сходства следует отметить, что в оспариваемом и противопоставленных товарных знаках [1, 3] буквенный элемент «CMD» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, следовательно, является сходным по общему зрительному восприятию.

В отношении сходства оспариваемого товарного знака и противопоставляемого товарного знака [4], следует отметить, что словесные элементы «CMDLAB» и «CMDKIDS» сравниваемых обозначений производят сходное общее зрительное впечатление, поскольку имеют тождественную начальную часть «CMD», с которой начинается прочтение обозначения, одинаковую длину слова и ассоциируются друг с другом в целом.

Коллегия приняла к сведению довод заявителя об имеющихся графических отличиях сравниваемых обозначений, однако полагает, что в целом они существенно не влияют на восприятие оспариваемого и противопоставленных товарных знаков в силу акцентирования внимания потребителя на совпадающем буквенном сочетании «CMD».

Все вышеизложенное свидетельствует о сходстве оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1-4] в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Данный вывод обусловлен также высокой степенью однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, что усиливает вероятность их смешения.

В отношении довода правообладателя о том, что противопоставляемые товарные знаки лица, подавшего возражение, не образуют серии товарных знаков, коллегия установила следующее. Противопоставляемые товарные знаки [1-4] объединены единым буквенным элементом "CMD", акцентирующим на себе внимание потребителей, поскольку именно он легко запоминается и именно совпадающими буквенными элементами обусловлено фонетическое восприятие данных знаков. Следует учесть, что во всех противопоставленных товарных знаках [1-4] буквенный элемент "CMD" занимает центральное положение. Следовательно, играя значительную роль в формировании восприятия знака в целом, будет восприниматься потребителями в качестве элемента, образующего серию товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение.

Следовательно, потребитель будет воспринимать оспариваемый товарный знак как еще один, пятый знак серии товарных знаков лица, подавшего возражение.

Таким образом, наличие сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1-4] и однородность товаров и услуг 05, 10, 42, 44 классов МКТУ обуславливает вывод об их сходстве до степени смешения в целом, и следовательно, несоответствии произведенной регистрации товарного знака по свидетельству № 550337 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, то они не доказаны материалами возражения.

Способность введения в заблуждение обозначением в целом не является очевидной, и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него не соответствующие действительности представления о товаре и его изготовителе.

Лицо, подавшее возражение, указывает на то, что способность оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение основана на ассоциациях этого товарного знака с лицом, подавшим возражение, как производителем товара, основанных на предшествующем опыте потребителей.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товаров (лицом, оказывающим услуги), необходимо наличие доказательств, подтверждающих не только факт производства товара иным лицом с использованием оспариваемого товарного знака, но и доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Представленные материалы [1] подтверждают права лица, подавшего возражение, в качестве администратора доменов CMD-LAB.RU, CMDLAB.RU, включающих тождественный оспариваемому товарному знаку словесный элемент «CMDLAB». Однако указанные выписки составлены 22.04.2019, следовательно, позднее даты приоритета (01.08.2014) оспариваемого товарного знака, и поэтому не могут служить доказательством возникновения у потребителя стойкой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, как производителем этих товаров/лицом, оказывающим услуги.

Представленные материалы [4], подтверждают поставку по заказу лица, подавшего возражение, записных книжек, с нанесенным на них логотипом «CMD» (в количестве 530 единиц согласно спецификации), осуществленной в 2012 году, и подтверждают заказ лицом, подавшим возражение, изготовления и распространения буклетов (в количестве 5000 шт.) и шаров (в количестве 2600 шт.), с целью продвижения товарного знака «CMD».

По мнению коллегии знание потребителей о лабораторно-диагностических центрах, использующих логотип «CMD», не может служить основанием для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака, зарегистрированного в том числе для оказания медицинских услуг, требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доказательств наличия у потребителей стойкой ассоциативной связи противопоставляемых обозначений с деятельностью ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в материалах дела не имеется.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству № 550337 не соответствующим пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия также отмечает, что установление в действиях правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарному знаку, факта недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом, не относится к компетенции Роспатента.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 05.07.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 550337 недействительным полностью.