


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.11.2020, поданное АО РУТА, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019765659 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение «  » по заявке №2019765659, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.12.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 10, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 16.07.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


Экспертизой указывалось, что заявленное обозначение сходно до степени смешения

с товарными знаками «  », «  », «  », зарегистрированными по свидетельствам №395104 (с приоритетом от 26.12.2008, срок

действия продлен до 26.12.2028), №491874 (с приоритетом от 05.06.2012), №710333 (с приоритетом от 10.09.2018) на имя "Федеральное бюджетное учреждение науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", 111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А для однородных товаров и услуг 05, 10, 42, 44 классов МКТУ.

Экспертизой было указано, что заявленное обозначение в целом воспринимается как сочетание букв «С», «М», «D», в связи с чем сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков установлено на основании фонетического сходства буквосочетаний «CMD». Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак



«» по свидетельству №395104 визуально сходен по общему зрительному впечатлению, обусловленному близким к тождеству графическим исполнением включенных в их состав буквосочетаний «CMD».

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является изобразительным обозначением в виде композиции изображений стилизованной буквы М и двух широких дуг, обрамляющих ее в виде стилизованных круглых скобок;

- экспертиза неправомерно проводила анализ сравниваемых обозначений, поскольку он не подходит для проведения анализа по изобразительному обозначению, которым является заявленное обозначение;

- вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение будет восприниматься потребителями как сочетание букв «CMD» является ошибочным;

- информационный поиск по изобразительным обозначениям не выявил ни одного сходного изобразительного обозначения в отношении заявленного перечня товаров и услуг, а также ни одного из противопоставленных товарных знаков;

- визуально заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки отличаются по всем критериям сходства изобразительных обозначений, в частности, сопоставляемые обозначения различаются внешней формой, цветовым решением, составом букв и их шрифтовым исполнением.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.12.2019) поступления заявки №2019765659 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные и объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное), сочетание цветов и тонов. 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).


Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение «



» представляет собой стилизованное изображение буквы М, слева и справа которой расположены стилизованные изображения дуг. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 10, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Противопоставленный товарный знак по свидетельству №395104 представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения формы капсулы, на фоне которой расположены три заглавные буквы латинского алфавита «CMD» соединенные в нижней части. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 10, 42, 44 классов МКТУ.


Противопоставленный товарный знак по свидетельству №491874 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения формы капсулы, разделенной на три части зеленого и синего цветов, внутри которых размещены три заглавные буквы латинского алфавита «С» «М» «D», выполненные стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 10, 42, 44 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №710333 представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее стилизованный изобразительный элемент в виде схематического изображения земного шара, на фоне которого расположены три заглавные буквы латинского алфавита «С» «М» «D», выполненные стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 10, 42, 44 классов МКТУ.




Анализ однородности товаров и услуг сравниваемых обозначений показал, что заявленные товары и услуги 05, 10, 42, 44 классов МКТУ и товары и услуги 05, 10, 42, 44 классов МКТУ, указанные в перечне противопоставленных регистраций, являются однородными, поскольку либо содержат идентичные позиции товаров и услуг, либо соотносятся друг с другом как род-вид, следовательно, товары и услуги имеют одно и то же назначение, условия реализации товаров, услуги оказываются одними и теми же организациями, круг потребителей товаров и услуг одинаковый.

Следует указать, что в возражении заявитель не оспаривает однородность товаров и услуг.

Коллегия особо отмечает, что сопоставляемые товары и услуги характеризуются высокой степенью однородности.

Таким образом, при высокой степени однородности сравниваемых товаров и услуг должен применяться и более строгий подход к сходству заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Вместе с тем, коллегия приняла во внимание то обстоятельство, что

противопоставленные товарные знаки «», «», «» в силу их использования приобрели среди потребителей высокую узнаваемость, завоевали определенную репутацию и четко ассоциируются с правообладателем противопоставленных товарных знаков, оказываемым различного вида медицинские услуги.

Так, согласно данным сети Интернет (cmd-online.ru, vk.com, instagram.com, 2gis.ru, facebook.com, ok.ru, youtube.com, zoon.ru, otzovik.com), Центр молекулярной диагностики (CMD) – один из крупнейших лабораторно-диагностических центров в России, функционирующий на базе Центрального научно-исследовательского института Эпидемиологии Роспотребнадзора (Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) и предоставляющий пациентам и медицинским учреждениям широкий спектр лабораторно-диагностических исследований экспертного уровня по основным направлениям лабораторной диагностики. Центр молекулярной диагностики сам разрабатывает, производит и внедряет в практическое здравоохранение свои диагностические тесты (исследования) для выявления инфекционных, наследственных и генетически обусловленных заболеваний человека, многие из которых являются уникальными и выполняются только в CMD Центрального НИИ Эпидемиологии. Преимущество и уникальность лаборатории CMD обусловлены научным потенциалом Центрального НИИ Эпидемиологии, который подтверждается квалификацией сотрудников активно взаимодействующих с Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), Международными центрами по контролю за инфекционными заболеваниями, зарубежными клиниками, институтами и университетами; принимающих участие в российских и зарубежных научно-практических мероприятиях; публикующих свои работы в ведущих мировых изданиях.

Более 700 профессионалов, среди которых доценты и профессора, кандидаты и доктора медицинских наук, вносят свой вклад в улучшение качества и расширение спектра предоставляемых услуг, проводят обучение и оказывают методическую, информационную и консультационную поддержку врачам клинических специальностей, специалистам службы санитарно-эпидемиологического надзора, сотрудникам других клиничко-диагностических лабораторий. Собственная научная база позволяет CMD быстро внедрять передовые мировые достижения и собственные уникальные разработки в лабораторную медицину.

С 2008 года на базе Центрального НИИ Эпидемиологии функционируют 8 Всероссийских референс-центров по мониторингу за возбудителями инфекционных и паразитарных заболеваний. Часть функций референс-центров напрямую связана с контролем и обеспечением качества проводимых исследований молекулярными методами по всей территории Российской Федерации.

Специалисты CMD активно участвуют в разработке методических рекомендаций, регламентирующих работу молекулярно-биологических лабораторий, а также нормативных и методических документов по эпидемиологии, диагностике, профилактике, лечению инфекционных болезней и т.д.

Лаборатории оснащены современным оборудованием ведущих мировых и отечественных производителей: Abbot, Roche, Bio Rad, Beckman Coulter и др.

С 2014 года CMD является первой российской медицинской лабораторией, участвующей и подтвердившей высокий уровень качества своих лабораторных исследований в Международной системе внешней оценки качества пре- и постаналитических этапов лабораторных исследований KIMMS (Key Incident Monitoring and Management Systems).

Лабораторная диагностика в CMD – это сочетание больших диагностических возможностей, точности, надежности, эффективности и скорости получения результатов с удобными современными сервисами, доступными ценами и всесторонней поддержкой в проведении диагностического обследования.

Учитывая вышеизложенную информацию, при сопоставлении заявленного



обозначения «

» и противопоставленных товарных знаков «



», «



», «




», коллегия пришла к следующему выводу.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой композицию из явно прочитываемых двух первых букв «С» и «М». Скругленный полуовал, расположенный после буквы «М», при визуальном восприятии воспринимается как латинская буква «D». Следовательно, графическое исполнение заявленного обозначения воспринимается как состоящее из трех букв «С» «М» «D».

В комбинированных противопоставленных товарных знаках основной акцент падает на запоминающиеся три буквы «С» «М» «D», размещенные в центральной части обозначений и при восприятии обращающие на себя внимание в первую очередь.

Таким образом, по общему зрительному впечатлению сопоставляемые обозначения следует признать сходными за счет включения в их состав одинаковых элементов, воспринимаемых как буквы «С» «М» «D», расположенные в одинаковой последовательности.

В силу широкой известности в Российской Федерации сети лабораторно-диагностических центров «CMD», сопровождаемых товарными знаками «», «



», «

»,

заявленное обозначение в отношении заявленных товаров и услуг 05, 10, 42, 44 классов МКТУ может быть воспринято как продолжение линейки серии товарных знаков, принадлежащих одному правообладателю, а именно, "Федеральное бюджетное учреждение науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека".

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что в целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг. При этом, коллегией было принято во внимание, что установленное сходство знаков, высокая степень однородности товаров и услуг, узнаваемость и популярность противопоставленных обозначений увеличивает возможность смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, что приведет к дезориентации потребителей и смешению их на рынке товаров и услуг.

На основании изложенного, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 16.07.2020.