

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, 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» 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 19.03.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №482937, поданное Индивидуальным предпринимателем Гусейновой С.А., Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**Gemotest.ru**» по заявке №2012701596 с приоритетом от 25.01.2012 зарегистрирован 21.03.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №482937 в отношении услуг 35, 42, 44 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория Гемотест», 107031, Москва, Рождественский б-р, 21, стр. 2 (далее – правообладатель).

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №482937 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, действовавшей на дату приоритета оспариваемой регистрации (далее - Кодекс).

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке занимает словесный элемент «GEMOTEST», имеющий транслитерацию «ГЕМОТЕСТ», представляющее собой сложное слово, состоящее из двух частей – «ГЕМ» (относящийся к крови, см. Энциклопедический словарь медицинских терминов, под редакцией академика Б.П. Петровского, М.: «Советская энциклопедия», 1982) и «ТЕСТ» (исследование, испытание, см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, М.: «Азбуковник», 1997);

- учитывая вышеприведенную семантику и ее известность для потребителя, оспариваемое обозначение воспринимается как «исследование крови» для всех услуг 44 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ (анализ химический; исследования в области бактериологии; услуги научных лабораторий), за исключением таких услуг как «размещение компьютерных сайтов (веб-сайтов)», т.е. характеризует услуги (указывает на их вид, свойство, назначение, место оказания), следовательно, является неохраноспособным;

- на стадии экспертизы оспариваемого товарного знака каких-либо документов о наличии у него различительной способности не предоставлялось;

- в силу того, что оспариваемый товарный знак является описательным для указанных выше услуг 42, 44 классов МКТУ, то в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, а также услуг 42 класса МКТУ по размещению компьютерных сайтов (веб-сайтов) оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно этих услуг;

- заинтересованность индивидуального предпринимателя Гусейновой С.А. (до брака – Короткина С.А.) подтверждается тем, что с 2005 по 2011 годы она являлась учредителем и генеральным директором ООО «ГЕМОТЕСТ», осуществлявшего медицинские услуги (в частности, анализ крови по методике «ГЕМОТЕСТ») и научные исследования в области диетологии, в 2008 году на имя ООО «ГЕМОТЕСТ» были получены исключительные права на программы для ЭВМ под названием «GEMOTEST»;

- в 2005 году от имени ООО «ГЕМОТЕСТ» в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности была подана заявка №2005732645 на

регистрацию в качестве товарного знака обозначения «ГЕМОТЕСТ», по которой было принято решения об отказе в регистрации в связи с отсутствием различительной способности товарного знака и его способности ввести потребителя в заблуждение относительно товаров (услуг);

- Гусейнова С.А. публиковала научные статьи и практические рекомендации в области рационального питания, в настоящее время, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляет консультационные услуги в сфере диетологии по методике ГЕМОТЕСТ, в том числе посредством Интернет-сайта www.gemotest.org;

- правообладатель оспариваемого товарного знака направил Гусейновой С.А. претензию за незаконное, по его мнению, использование товарного знака, с требованием выплаты денежной компенсации, а, также обратился к регистратору домена gemotest.org с просьбой прекратить оказывать Гусейновой С.А. услуги хостинга.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №482937 недействительным полностью.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы:

- Сведения об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №482937 [1];
- Копия заявления о регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2012701596 [2];
- Копия данных о входящей и исходящей корреспонденции по заявке №2012701596 [3];
- Копия свидетельства о заключении брака Короткиной С.А. [4];
- Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) относительно ООО «ГЕМОТЕСТ» [5];
- Копия справки о подтверждении права владения доменом gemotest.org [6];
- Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности ООО «ГЕМОТЕСТ» [7];

- Копия приложения к лицензии на осуществление медицинской деятельности ООО «ГЕМОТЕСТ» [8];

- Копии научных работ и практических рекомендаций [9];

- Копии свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ «GEMOTEST MENU» (№2008615583), «GEMOTEST LAB» (№2008615584), «GEMOTEST DOCTOR» (№2008615585), правообладателем является ООО «ГЕМОТЕСТ» [10];

- Копия заявки №2005732645 на регистрацию товарного знака «ГЕМОТЕСТ», поданной ООО «ГЕМОТЕСТ» [11];

- Копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2005732645 [12];

- Копия свидетельства о государственной регистрации Гусейновой С.А. в качестве индивидуального предпринимателя [13];

- Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей со сведениями о Гусейновой С.А. [14];

- Копия письма-претензии ООО «Лаборатория Гемотест» в адрес Гусейновой С.А. [15];



- Сведения о товарном знаке «» по свидетельству №298498 [16];

- Копия письма-ответа Гусейновой С.А. [17];

- Копия жалобы ООО «Лаборатория Гемотест» [18].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №482937, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «Лаборатория Гемотест» использует обозначения «GEMOTEST» / «ГЕМОТЕСТ» с 2002 года по настоящее время в своей постоянной коммерческой деятельности, что способствовало приобретению им различительной способности и узнаваемости среди потребителей на территории Российской Федерации;

- Индивидуальный предприниматель Гусейнова С.А. не имеет законного интереса в подаче настоящего возражения, поскольку учрежденное ей ООО

«ГЕМОТЕСТ» было ликвидировано 09.07.2012, регистрация домена на ее имя произведена с нарушением законодательства, наличие у Гусейновой прав на домен gemotest.org как у физического лица не имеет правового значения, поскольку возражение подано хозяйствующим субъектом – Индивидуальным предпринимателем, деятельность предпринимателя Гусейновой С.А., в том числе по методике «ГЕМОТЕСТ», не подтверждается документально;

- лицом, подавшим возражение, не доказано, что оспариваемый товарный знак, представляющий собой фантазийное обозначение, является неохраноспособным.

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №482937.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы (копии):

- Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Лаборатория Гемотест» [19];
- Фотографии медицинских подразделений ООО «Лаборатория Гемотест» [20];
- Распечатка информации из открытого реестра Роспатента о товарных знаках по свидетельствам №298498, №428860, №431631 [21];

- Договоры коммерческой концессии №Ф-02 от 17.05.2010, №Ф-03 от 17.05.2010, №Ф-04 от 17.05.2010, №Ф-06 от 19.05.2010, №Ф-66 от 27.12.2011, №Ф-67 от 27.12.2011, №Ф-130 от 12.11.2012, №Ф-102 от 14.05.2012, №Ф-380 от 29.01.2016 [22];

- Выписка из Единого реестра лицензий на сайте <http://www.roszdravnadzor.ru/services/licenses> [23].

- Лицензии на осуществление медицинской деятельности №77-01-001639 от 14.12.2006, №77-01-003094 от 06.12.2007, №ЛО-77-01-001366 от 12.05.2009, №ЛО-77-01-003003 от 28.09.2010, №ЛО-77-01-003088 от 27.10.2010, ЛО-77-01-003213 от 29.11.2010, №ЛО-77-01-003308 от 30.12.2010, №ЛО-77-01-003753 от 25.05.2011, №ЛО-77-01-003775 от 25.05.2011, №ЛО-77-01-003781 от 25.05.2011, №ЛО-77-01-004242 от 11.10.2011, №ЛО-40-01-000802 от 24.03.2014, №ЛО-77-01-002805 от 26.07.2010, №ЛО-50-01-003348 от 28.03.2012, №ЛО-64-01-001410 от 15.05.2012, №ЛО-50-01-003598 от 25.07.2012, ГСЭН.1.18.397. от 09.10.2003 [24];

- Договор №612-п от 06.10.2003, заключенный с Федеральным центром Госсанэпиднадзора Минздрава России [25];

- Свидетельства, выданные Центром внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований Министерства здравоохранения и социального развития РФ об участии в ФСВОК-2003 №02157-01/03, ФСВОК-2004 №02157-02/04, ФСВОК-2004 №02157-08/04, ФСВОК-2004 №02157-13/04, ФСВОК-2005 №02157-01/05, ФСВОК-2006 №02157-01/06, ФСВОК-2006 №02157-08/06, ФСВОК-2006 №02157-13/06, ФСВОК-2007 №02157/07, ФСВОК-2007 №02157-01/07, ФСВОК-2007 №02157-12/07, ФСВОК-2008 №02157-01/08, ФСВОК-2009 [26];

- Договор №01/09 от 01.10.2002г. о разработке типовой проектной документации под диагностические лаборатории; Договор от 15.12.2002 г. на использование Программного продукта 1С-АКРОСС. Клиническая лаборатория; Договор №003-02 03 от 14.02.2003г.; Договор №143 от 28.10.2003г. о проведении медицинских анализов; Договор по оказанию платных медицинских услуг от 15.11.2004 г.; Договор №11/01 оказания медицинских услуг от 11.01.2005г.; Договор №А02/06 оказания медицинских услуг от 20.01.2006 г.; Договор №09/2008 от 23.09.2008г. о поставке медицинского оборудования; Договор №С-08-1029 от 01.01.2008г. об обслуживании медицинского оборудования; Договор №139-Р/10 от 11.01.2010г. - о поставке медицинских препаратов для исследования; Договор №237 от 01.11.2010г. о поставке медицинского оборудования; Договор №16516-Р/11 от 01.11.2011 г. об обслуживании медицинского оборудования [27];

- Выписки из открытого реестра доменных имен на сайте <http://www.whois-service.ru> по доменным именам ООО «Лаборатория Гемотест» [28].

- Бухгалтерский баланс (годовой) с формой №2 (отчет о прибыли и убытках) за 2006г.; бухгалтерский баланс (годовой) с формой №2 (отчет о прибыли и убытках) за 2007г.; бухгалтерский баланс (годовой) с формой №2 (отчет о прибыли и убытках) за 2009г.; бухгалтерская отчетность с формой №2 (отчет о прибыли и убытках) за 2011г. [29];

- Статистика оказания услуг (продаж) ООО «Лаборатория Гемотест» 2007-2012гг. по подразделениям г.Москвы и Московской области [30];

- Презентация ООО «Лаборатория Гемотест» за 2010г. с сайта www.gemotest.ru [31];
- Благодарственные письма, отзывы, дипломы [32];
- Выставочные материалы (договоры №240054 от 09.08.2004г., №428/МЦ-05 от 25.04.2005, иные дипломы, сертификаты) [33];
- Специальные буклеты и иная полиграфическая продукция с 2002 по 2018 гг. (выборочные варианты) [34];
- Договор №793-РД на размещение информационных материалов от 12.07.2004; Договор №ГМ-07а-04 об оказании рекламных услуг от 06.02.2004; Договор № 2824ну 2А-Б от 20.10.2006 об установлении светового информационного указателя «GEMOTEST» «ГЕМОТЕСТ»; Договор № 13020ну 2А-Б 24.10.2006 об установлении светового информационного указателя «GEMOTEST» «ГЕМОТЕСТ»; Договор №0102 от подряда на изготовление полиграфической продукции с логотипом «GEMOTEST» «ГЕМОТЕСТ»; Договор №6/08 от 21.08.2007 на размещение рекламных материалов в Интернет; Договор №20-08-07-1 от 20.08.2007 на разработку и продвижения товарных знаков; Договор № ИС-652 от 17.09.2007 о размещении рекламы; Агентский договор № ВВ-642813 от 15.10.2009г. [35];
- Сертификат Международной внешней программы ВИКЬЮСИ АКРОМЕТРИКС (Нидерланды) 2006 с переводом на русский язык, копия диплома переводчика [36];
- Сертификат 2007-2008г. по программе международной оценки качества по клинической химии (США) [37];
- Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «ГЕМОТЕСТ» [38];
- Решение Арбитражного суда г. Москвы делу №А40-106125/12-51-970 [39];
- Выписка из открытого реестра доменных имен на сайте <http://www.whois-service.ru> на доменное имя gemotest.org [40];
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности МДКЗ №15799/7258 от 27.12.2002 [41].

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, коллегия признала доводы возражения необоснованными.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты (25.01.2012) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №482937 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно положению пункта 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 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.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, 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.

Оспариваемый товарный знак « **Gemotest.ru** » по свидетельству №482937 с приоритетом от 25.01.2012 является словесным, выполнен буквами латинского алфавита в стандартном шрифтовом исполнении. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 42, 44 классов МКТУ. Входящий в состав товарного знака элемент «RU» указан в качестве неохраняемого.

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.

В этой связи следует руководствоваться правовой позицией, сформулированной Судом по интеллектуальным правам (далее - СИП), отраженной в Справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума СИП от 24.07.2015 №СП-23/20 (далее – справка СИП).

Так, СИП указал, что к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в

своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Из материалов дела усматривается, что Гусейнова С.А., получившая, исходя из документов [13], [14], статус индивидуального предпринимателя Российской Федерации 08.04.2013, осуществляет деятельность, связанную с консультациями в области диетологии, в частности, посредством Интернет-сайта www.gemotest.org, администратором которого Гусейнова С.А. (до замужества – Короткина С.А.) является с 01.12.2005. Указанное обстоятельство послужило основанием для направления лицом, подавшим возражение, претензии в адрес Гусейновой С.А. с требованием прекратить использование в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «GEMOTEST», принадлежащим ООО «Лаборатория Гемотест». Кроме того, в адрес ООО «Национальные телекоммуникации», осуществляющего услуги хостинга и регистрацию доменов, ООО «Лаборатория Гемотест» также было направлено письмо с просьбой о содействии в прекращении нарушения принадлежащих этому лицу прав на товарный знак «GEMOTEST» и доменное имя gemotest.ru, выразившееся в незаконном использовании Гусейновой С.А. домена gemotest.org.

Принимая во внимание имеющийся конфликт интересов ООО «Лаборатория Гемотест» и Индивидуального предпринимателя Гусейновой С.А. при использовании обозначений «GEMOTEST», можно сделать вывод о наличии заинтересованности Гусейновой С.А. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №482937.

К сведению следует указать, что документы, относящиеся к ООО «ГЕМОТЕСТ», не могут рассматриваться в качестве доказательства наличия у индивидуального предпринимателя Гусейновой С.А. заинтересованности в подаче возражения, поскольку ООО «ГЕМОТЕСТ» на дату подачи возражения уже не существовало (согласно сведениям из ЕГРЮЛ [38] компания была ликвидирована 09.07.2012). Ликвидация же этого юридического лица не влечет правопреемства его прав и обязанностей для Гусейновой С.А.

Что касается рассмотрения доводов возражения по существу, то необходимо отметить следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака по свидетельству №482937 для части услуг 42 класса МКТУ «анализ химический; исследования в области бактериологии; услуги научных лабораторий» и всех услуг 42 класса МКТУ произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку слово «GEMOTEST» является описательным обозначением.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что слово «GEMOTEST» отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо распространенного языка, использующего при написании слов латинский алфавит. Следует указать, что часть слова «TEST» со значением «испытание, проводить испытание, тестировать» является лексической единицей английского языка, в то время как часть слова «GEMO» / «GEM» в словарно-справочных источниках отсутствует (см. он-лайн переводчик www.translate.ru).

В качестве обоснования своей позиции лицо, подавшее возражение, указывает на наличие описательности такого обозначения как «ГЕМОТЕСТ», который, в свою очередь, представляет собой транслитерацию слова «GEMOTEST».

Лицо, подавшее возражение, не представило документального подтверждения своих доводов, однако обращение к приведенным в тексте возражения ссылкам, а также к общедоступным сведениям сети Интернет (см. например, он-лайн словари <http://dic.academic.ru>) показало, что в составе обозначение «ГЕМОТЕСТ» действительно выделяются две части – «ГЕМО-» и «-ТЕСТ», где «ГЕМО» - составная часть сложных слов, обозначающее отношение, принадлежность к крови, а «ТЕСТ» - это пробное задание, исследование, испытание.

Следует согласиться с доводами возражения о том, что часть слова «ГЕМО-» входит в состав различных известных потребителю с детства слов и терминов, связанных с кровью, например, гематоген, гемофилия, гемодиализ. Вместе с тем, следует констатировать, что значение этих слов отражено в словарно-справочной литературе и не требует толкования.

Между тем, «ГЕМОТЕСТ» представляет собой изобретенное слово, значение которого отсутствует в толковых и терминологических словарях. В рассматриваемом возражении отмечается, что «ГЕМОТЕСТ» представляет собой название определенной методики исследования анализов крови, однако документального подтверждения существования этой методики и официальности ее статуса представлено не было. 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 «GEMOTEST», равно и как у его транслитерации «ГЕМОТЕСТ», определенного словарного значения, представляется неочевидным довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак «**Gemotest.ru**» характеризует услуги 42, 44 классов МКТУ, для маркировки которых он предназначен. Следовательно, оснований для признания оспариваемого товарного знака неохраноспособным в целом в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не имеется.

Учитывая отсутствие описательного характера обозначения «GEMOTEST», не представляется возможным сделать вывод о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №482937 вызывать не соответствующие действительности представления обо всех услугах 35 класса МКТУ, а также об услуге 42 класса МКТУ «размещение компьютерных сайтов (веб-сайтов)» на основании положений установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса. Иного материалами дела не доказано.

Необходимо также указать, что в соответствии с положениями 6-quinquies (С.-(1)) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в Стокгольмской редакции 1967 года для определения правомерности действия правовой охраны, которая была предоставлена товарному знаку, следует учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.

Кроме того, как следует из положений подпункта 7 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, при оспаривании правовой охраны товарного знака учитываются обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения.

Из представленных материалов отзыва следует, что на дату приоритета (25.01.2012) оспариваемого товарного знака ООО «Лаборатория Гемотест», созданное в качестве юридического лица 29.08.2002, уже обладало исключительным

правом на следующие товарные знаки [21]: «  » по свидетельству

№298498 с приоритетом от 04.06.2004 для услуг 44 классов МКТУ; «  » по свидетельству №428860 с приоритетом от 21.04.2010 для услуг 42 класса

МКТУ, «  » по свидетельству №431631 с приоритетом от 13.05.2010 для услуг 42, 44 классов МКТУ. При этом словесные элементы «GEMOTEST» и «ГЕМОТЕСТ» в товарных знаках по свидетельствам №428860, №431631 являются охраняемыми элементами.

Также правообладателем были представлены сведения о том, что обозначение «ГЕМОТЕСТ» / «ГЕМОТЕСТ» активно использовалось им в гражданском обороте до даты приоритета оспариваемого товарного знака в качестве средства индивидуализации услуг 42, 44 классов МКТУ, связанных с оказанием медицинских услуг.

Так, с 2002 по 2011 годы на условиях договора коммерческой концессии [22] во многих регионах Российской Федерации были открыто 80 подразделений, объединенных обозначением «ГЕМОТЕСТ» / «ГЕМОТЕСТ», а к концу 2012 года их количество достигло 160.

ООО «Лаборатория Гемотест» за период с 2002 по 2012 года были получены сертификаты и лицензии на право осуществления медицинской деятельности и услуг по исследованию клинических анализов [23], [24], [26], [41].

Для продвижения оказываемых услуг (выполняемых работ) с 2002 года ООО «Лаборатория Гемотест» приобретала права на доменные имена как в России, так и за

рубежом [28]. Так, доменное имя gemotest.ru, совпадающее с оспариваемым товарным знаком, было зарегистрировано 24.07.2002 и используется для сайта, расположенного по адресу: www.gemotest.ru.

Для подтверждения объемов оказываемых услуг правообладателем были представлены годовые бухгалтерские балансы за 2006, 2007, 2009, 2011 годы [29], а также статистика продаж за 2002 – 2012 годы по подразделениям Москвы и Московской области [30]. Исходя из сведений [29], выручка от оказания услуг, например, в 2010 году составила 524492 тысячи рублей, а в 2011 году – 651800 тысяч рублей.

Кроме того, для подтверждения наличия различительной способности обозначения «ГЕМОТЕСТ» / «GEMOTEST» на дату приоритета оспариваемого товарного знака правообладателем представлены дипломы, благодарственные письма, сведения об участии в выставках [33], международных форумах [36], [37], документы, касающиеся продвижения услуг [34], [35].

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «GEMOTEST» обладало различительной способностью в качестве средства индивидуализации ООО «Лаборатория Гемотест», следовательно, оснований для вывода о неправомерности предоставления ему правовой охраны, не имеется.

Что касается доводов лица, подавшего возражение о том, что подтверждением неохраноспособности обозначения «ГЕМОТЕСТ» является отказ в регистрации этого обозначения по заявке №2005732645, поданной ООО «ГЕМОТЕСТ», а также исключение из правовой охраны словесного элемента «GEMOTEST» в товарном знаке по свидетельству №298498, то необходимо отметить следующее.

Действительно решения в отношении указанных товарных знаков были приняты, исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявок с учетом сложившейся экспертной практики, а также исходя из доводов заявителей по этим обозначениям. При этом следует констатировать, что доводы экспертизы о неохраноспособности обозначений «ГЕМОТЕСТ», «GEMOTEST», заявителями не

оспаривались, несмотря на наличие такой возможности согласно действующему законодательству.

Таким образом, принимая во внимание все обстоятельства дела в совокупности, не представляется возможным признать доводы возражения убедительными, вследствие чего оно не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.03.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №482937.