

## **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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.04.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Многопрофильный медицинский центр «ДИАЛАЙН», г. Волгоград, (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016733837, при этом установлено следующее.

## **ДИАЛАЙН**

Словесное обозначение по заявке №2016733837, поданной 13.09.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.01.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016733837 в отношении всех заявленных услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение в отношении заявленных услуг не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения с товарным знаком по свидетельству №234779 с приоритетом от 08.06.2001 (срок действия регистрации продлен до 08.06.2021) – (1), правовая охрана которому предоставлена на имя Общества с ограниченной ответственностью «Агентство «Дилайн», Красноярский край, г. Красноярск в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 44 класса МКТУ.

В Роспатент поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что решением Роспатента от 13.03.2018 досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) полностью в связи с прекращением юридического лица - правообладателя.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016733837 в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены материалы, касающиеся прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.09.2016) поступления заявки № 2016733837 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 20.07.2015 № 482,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Обозначение по заявке № 2016733837 представляет собой словесное обозначение

**ДИЛАЙН**

, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в

заключении по результатам экспертизы указан товарный знак



по свидетельству №234779 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ДИЛАЙН», выполненный буквами русского алфавита в оригинальной графике, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения веера. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в золотисто-желтом цветовом сочетании, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 28.04.2018.

В настоящее время решением Роспатента от 13.03.2018 досрочно полностью прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №234779 в связи с прекращением юридического лица - правообладателя.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии обозначения по заявке № 2016733837 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.04.2018, отменить решение Роспатента от 31.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016733837.**