

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ


### по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса 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 06.07.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании Monica Healthcare Limited, Великобритания (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №980767.

Знак по международной регистрации №980767 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 15.09.2008 на имя Monica Healthcare Limited в отношении товаров 09, 10 классов МКТУ и услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Действие знака по международной регистрации №980767 распространено на территорию Российской Федерации с 20.01.2014.

Знак по международной регистрации №980767 представляет собой




комбинированное обозначение «  », состоящее из словесного элемента «monica», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения беременной женщины. Под словесным элементом «monica» расположен словесный элемент «Healthcare», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 06.10.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №980767 для всех заявленных товаров 10 класса МКТУ и всех услуг 44 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №980767 не соответствует требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В отношении всех товаров 09 класса МКТУ знаку может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №980767 является сходным до степени смешения с товарным

**MONICA**

знаком «» (свидетельство №178643 с приоритетом от 08.10.1998), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Национальное агентство интеллектуальной собственности», 117454, Москва, ул. Лобачевского, 64-21 в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными услугами 44 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в состав знака по международной регистрации №980767 словесный элемент «Healthcare» (в переводе с английского языка на русский язык означает «здравоохранение») не обладает различительной способностью, так как указывает на назначение заявленных товаров и услуг.

В возражении, поступившем 06.07.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №178643 досрочно полностью прекращена решением Роспатента от 31.03.2016 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя, и, следовательно, препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №980767 в отношении товаров 10 класса МКТУ и услуг 44 класса МКТУ устранено. Также заявитель согласен с мнением

экспертизы о том, что словесный элемент «Healthcare» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №980767 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09, 10 классов МКТУ и услуг 44 класса МКТУ с исключением из правовой охраны элемента «Healthcare».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.01.2014) территориального расширения знака по международной регистрации №980767 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 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.


Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №980767 представляет собой




комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «monica», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения беременной женщины. Под словесным элементом «monica» расположен словесный элемент «Healthcare», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №980767 испрашивается в отношении товаров 09, 10 классов МКТУ и услуг 44 класса МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации.

Словесный элемент «Healthcare» указывает на назначение товаров и связанные с ними услуги, вследствие чего ему не может быть предоставлена правовая охрана согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №980767 послужило несоответствие знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в связи с наличием сходного до степени смешения товарного знака

**MONICA**

«» (свидетельство №178643 с приоритетом от 08.10.1998), ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ и услуг 42 классов МКТУ класса МКТУ, признанных однородными услугам 44 класса МКТУ.

В этой связи необходимо указать, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и которые являются основанием для снятия указанных противопоставлений.

Так, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №178643 была досрочно полностью прекращена решением Роспатента от 31.03.2016 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя.

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что товарный знак по свидетельству №178643 не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №980767 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ и услуг 44 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 06.07.2016, отменить решение Роспатента от 06.10.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №980767 в отношении всех товаров 09, 10 классов МКТУ и всех услуг 44 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «Healthcare».**