

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 01.12.2017 возражение ЛАБОРАТУАР МАЙОЛИ СПИНДЛЕР, Франция (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015717941, при этом установила следующее.

Заявка №2015717941 с датой поступления от 15.06.2015 была подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ХЕЛИКИТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 01.02.2017 о государственной регистрации товарного знака принято только для части заявленных товаров 05 класса МКТУ – гигиенические средства для медицинских целей. В отношении остальных товаров 5 класса МКТУ «лекарственные средства, фармацевтические препараты; лекарства; препараты химические для медицинских и/или фармацевтических целей» заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ со знаком «HELI-KIT» по международной регистрации №647368 [1] с более ранним приоритетом, правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 01.12.2017, приведены следующие аргументы:

- в отношении противопоставленного знака [1] заявителем ведется процедура уступки этого знака на имя заявителя, которая в настоящее время еще не завершена;
- правообладатель знака [1] предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2015717941 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (15.06.2015) поступления заявки №2015717941 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 за № 4322 (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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**ХЕЛИКИТ**», выполненное стандартным шрифтом и не имеющее смыслового значения.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 05 класса МКТУ был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения словесного знака «**HELI-KIT**» [1], правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации для однородных товаров 05 класса МКТУ.

Сходство до степени смешения заявленного обозначения «**ХЕЛИКИТ**» с противопоставленным знаком «**HELI-KIT**» было установлено на основании их фонетического сходства, а также однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, и для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2015717941.

Вместе с тем, правообладателем знака [1] было выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2015717941 на имя заявителя в отношении

заявленных товаров 05 классов МКТУ, что подтверждается представленным оригиналом письма-согласия от 04.07.2018.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте, поскольку заявитель и правообладатель знака [1] являются родственными компаниями, о чем указано в письме-согласии. Кроме того, сравниваемые обозначения имеют ряд различий, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

В связи с указанным противопоставленный экспертизой знак [1] не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ – лекарственные средства, фармацевтические препараты; лекарства; препараты химические для медицинских и/или фармацевтических целей.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 01.12.2017, изменить решение Роспатента от 01.02.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015717941.**