

## 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, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 28.06.2018, поданное ООО «ХЭЛП», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №647209, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2015731290 с приоритетом от 30.09.2015 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.03.2018 за № 647209 в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Мацея Андрея Вацлавовича (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 647209 представляет собой



словесное обозначение **HELP**, включающее словесные элементы «HELP», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике, и «ПОМОГАЕМ ЛЮДЯМ», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.06.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак включает словесный элемент «HELP», который сходен с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, ООО «ХЭЛП», регистрация которого была осуществлена 14.03.2011, т.е. ранее даты (30.09.2015) приоритета оспариваемого товарного знака;

- под своим фирменным наименованием лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству товаров медицинского назначения, которая была им начата до даты приоритета оспариваемой регистрации. Товары, в отношении которых ведется деятельность, однородны всем товарам 05 класса МКТУ оспариваемой регистрации;

- для осуществления своей деятельности ООО «ХЭЛП» были получены необходимые разрешительные документы, заключены договоры поставки товаров;

- кроме того, регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в тот период времени, когда обязанности генерального директора ООО «ХЭЛП» исполнял Мацея А.В. (правообладатель оспариваемого товарного знака). Таким образом, правообладатель оспариваемого товарного знака знал об использовании оспариваемого товарного знака ООО «ХЭЛП» и воспользоваться известным потребителем обозначением, что в свою очередь, служит дополнительным аргументом, подтверждающим нарушение вышеуказанной регистрацией права на фирменное наименование лица, подавшего возражение;

- также лицо, подавшее возражение, отмечает, что им была подана заявка №2017705952 на регистрацию товарного знака, по которой было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №647209

недействительным в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Регистрационные удостоверения на производство, продажу и применение на территории Российской Федерации изделий медицинского назначения (№ ФСР 2011/11514 от 25.11.2011; № ФСР 2011/12613 от 16.12.2011; № ФСР 2011/12614 от 16.12.2011);
2. Декларации о соответствии изделий медицинского назначения (бинты марлевые медицинские, вата медицинская, отрезы марлевые медицинские) от 07.12.2011; от 23.12.2011;
3. Договор № 243 от 07.04.2011 (на поставку печатной продукции для упаковки) и спецификация к нему;
4. Договор производственного подряда № 7 от 15.03.2012 (на оказание услуг по упаковке товаров) и приложения к нему (спецификации за 2012г.; акты за 2014г.; накладные за 2014г; протокол от 01.09.2014);
5. Договор № 7 от 16.03.2012 (поставка товаров) и приложения к нему (товарные накладные за 2012-2014гг., акт сверки по состоянию на 31.03.2015, платежные поручения за июнь 2014 - март 2015 гг.);
6. Договор № 11 от 29.07.2014 (поставка товаров) и приложение к нему (товарная накладная за 29.07.2014);
7. Договор №8 от 01.10.2014 (поставка товаров) и приложения к нему (товарные накладные за февраль, июль-октябрь 2015г., платежные поручения за апрель июль 2015г.; акт сверки за 1 полугодие 2015г);
8. Товарные накладные за январь, февраль, апрель 2015г.;
9. Платежные поручения за февраль, апрель, май 2015 г.;
10. Протоколы учредительного собрания ООО «ХЕЛП» (№ 4 от 30.08.2013; № 5 от 30.08.2014);
11. Сведения, касающиеся заявки №2017705952.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- доверенность от 10 мая 2018 года за подписью генерального директора ООО «ХЭЛП» Ращупкиной О.В., выданная на имя ООО «ЮСК Групп Юридические решения», является недействительной, так как Ращупкина О.В. на дату (28.06.2018) подачи возражения не являлась генеральным директором ООО «ХЭЛП» и не имела полномочий от имени общества подписывать доверенность на представление интересов ООО «ХЭЛП» в Роспатенте;

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения. Материалы возражения свидетельствуют о том, что ООО «ХЭЛП» на протяжении более трех лет (до даты подачи возражения) не вело коммерческой деятельности. Что касается заявки №2017705952, то она была подана в период, когда фактически деятельность ООО «ХЭЛП» не осуществлялась;

- правообладатель (Мацея А.В.) отмечает, что является основным учредителем общества (размер доли 60%), в то время как остальные учредители общества Ращупкина О.В. и Королькова Е.Г. имеют размер доли 20% и в период с 31.03.2011 по 30.08.2015 действительно исполнял обязанности генерального директора ООО «ХЭЛП». Между тем, деятельность ООО «ХЭЛП» (заключение договоров, контрактов, получение регистрационных удостоверений на медицинские изделия, деклараций о соответствии, и т.д.) велась именно им;

- почти вся деятельность ООО «ХЭЛП» строилась на сотрудничестве с группой компаний «Эверс» (ООО «Эвтекс», ООО «Эверс Фарм» и ООО «Эверс групп Рус»). После 2015 года ООО «ХЭЛП» не заключало договоры с указанными выше организациями. Вместе с тем, правообладатель и ООО «Эвтекс» заключили лицензионный договор, согласно которому ООО «Эвтекс» предоставлено право использования оспариваемого товарного знака.

В подтверждение изложенного правообладателем были представлены следующие материалы:

12. Устав ООО «ХЭЛП» от 2011 года;

13. Информационное письмо от 31.08.2017, направленное по заявке №2017705952;

14. Заявление правообладателя от 13 сентября 2018, направленное в Межрайонную ИФНС России №46 по г.Москве;
15. Ответ Межрайонной ИФНС России №46 по г.Москве за № 1918/079179 от 25.09.2018;
16. Договор поставки №21/12 от 28.05.2012 и спецификации к нему;
17. Договор поставки №25/14 от 01.10.2014 и приложения к нему (товарные накладные за январь – апрель 2015г.);
18. Изменение к свидетельству на товарный знак №647209;
19. Протокол учредительного собрания ООО «ХЭЛП» №7 от 30.08.2016;
20. Протокол внеочередного собрания участников ООО «ХЭЛП» от 24.09.2018;
21. Постановление Президиума ВАС РФ за № 12580/05 от 14.02.2006;
22. Пояснения участника ООО «ХЭЛП» Мацея А.В.

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

С учетом даты приоритета (30.09.2015) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №647209 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №647209 представляет собой



словесное обозначение **HELP** ПОМОГАЕМ ЛЮДЯМ, включающее словесные элементы «HELP», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике, и «ПОМОГАЕМ ЛЮДЯМ», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;

- фирменное наименование используется в отношении товаров, однородных товарам, указанным в перечне оспариваемой регистрации.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ (см. сайт <http://www.nalog.ru/>) право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло с момента его государственной регистрации – 14.03.2011, то есть ранее даты (30.09.2015) приоритета оспариваемого товарного знака.

Отличительная часть фирменного наименования содержит обозначение «ХЭЛП», фонетически сходное со словесным элементом «HELP» оспариваемого товарного знака, который занимает начальную позицию, в отличие от элемента «помогаем людям» и именно на нем акцентируется внимание потребителя. Указанное позволяет признать сходство оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

При анализе сферы деятельности лица, подавшего возражение, коллегией установлено следующее.

Согласно регистрационным удостоверениям и декларациям о соответствии [1, 2] ООО «ХЭЛП» является производителем изделий медицинского назначения, а именно: медицинских марлевых бинтов, медицинской ваты, медицинских марлевых отрезков.

Представленные договоры [5-7] показывают, что, начиная с марта 2012 года, ООО «ХЭЛП» поставляло товары (вата медицинская, бахилы, маски для лица медицинские, бинты, марлевые отрезки, медицинские марлевые салфетки, повязки раневые) ООО «Эверс-Фарма», ЗАО Фабрика медицинских изделий и материалов «НИКА», ООО «Эверс груп Рус». Исполнение договора подтверждается товарными накладными, платежными поручениями.

Как следует из договора производственного подряда [4] упаковка продукции (вата медицинская) по заказу ООО «ХЭЛП» упаковывалась ООО «Эвтекс».

С учетом изложенного, представленные материалы показывают, что ООО «ХЭЛП» под своим фирменным наименованием, право на которое у него

возникло до даты приоритета оспариваемого знака, производило товары «вата медицинская, бинты, марлевые отрезы, медицинские марлевые салфетки, повязки раневые», которые относятся к 05 классу МКТУ, и товары «бахилы, маски для лица медицинские», которые относятся к 10 классу МКТУ (обувь медицинская; маски для медицинского персонала).

Согласно доводам возражения лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №647209 недействительным в отношении всех товаров 05 класса МКТУ: «антисептики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; бальзамы для медицинских целей; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; горчичники; лейкопластыри; ленты клейкие для медицинских целей; марля для перевязок; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; пластыри медицинские; повязки глазные, используемые в медицинских целях; подгузники [детские пеленки]; подушечки мозольные; препараты для обработки ожогов; препараты для удаления мозолей; прокладки гигиенические для страдающих недержанием; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; тампоны для заживления ран; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы-подгузники».

Анализ однородности оспариваемых товаров, указанных выше, и деятельности лица, подавшего возражение, под своим фирменным наименованием, показал следующее.

Товары «вата медицинская, бинты, марлевые отрезы, медицинские марлевые салфетки, повязки раневые», в отношении которых лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемой регистрации осуществляло свою деятельность, однородны оспариваемым товарам: «вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; лейкопластыри; ленты клейкие для медицинских целей; марля для перевязок; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; пластыри медицинские; повязки глазные, используемые в медицинских целях; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; тампоны для заживления ран», поскольку относятся к одной родовой



группе товаров «материалы и изделия перевязочные», имеют одно назначение «для перевязочных целей», один круг потребителей и рынок сбыта.

Что касается остальных оспариваемых товаров «антисептики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; бальзамы для медицинских целей; горчичники; подгузники [детские пеленки]; подушечки мозольные; препараты для обработки ожогов; препараты для удаления мозолей; прокладки гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы-подгузники», то данные товары относятся к таким родовым группам товаров, как «фармацевтические препараты», либо «изделия для гигиенических целей» и соответственно имеют назначение «препараты для лечебных целей», либо «изделия для гигиенических целей», следовательно, указанные выше товары не являются однородными товарам, в отношении которых лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемой регистрации осуществляло свою деятельность, поскольку относятся к разным видам товаров с разным назначением.

Кроме того, в отношении указанных товаров возражение не содержит каких-либо материалов, доказывающих фактическую деятельность лица, подавшего возражение, под своим фирменным наименованием.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что материалы возражения доказывают осуществление лицом, подавшим возражение, до даты (30.09.2015) приоритета оспариваемого товарного знака, хозяйственной деятельности под своим фирменным наименованием, только в отношении части оспариваемых товаров 05 класса МКТУ (указанных выше).

Вместе с тем, следует отметить и то, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №647209, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Проведенный выше анализ документов, представленных лицом, подавшим возражение, показал, что ООО «ХЭЛП», до даты (30.09.2015) приоритета

оспариваемой регистрации осуществляло деятельность по производству товаров 05 класса МКТУ, однородных части товарам оспариваемой регистрации (указанным выше).

Вместе с тем, на дату подачи возражения лицом, подавшим возражение, не было представлено материалов (например, договоров, товарных накладных, платежных поручений, актов сверки), доказывающих, что после даты приоритета оспариваемой регистрации ООО «ХЭЛП» осуществляло аналогичную деятельность.

При этом, представленные регистрационные удостоверения [1] иллюстрируют, что они утратили свою силу 30.12.2016, а декларации о соответствии [2], которые приняты на основании регистрационных удостоверений [1], действительны до 23.12.2014. Документов, свидетельствующих о получении иных разрешительных документов на производство товаров 05 класса МКТУ, на дату (28.06.2018) подачи возражения представлено не было.

Следует также отметить, что на заседании коллегии, состоявшемся 26.10.2018, лицо, подавшее возражение, устно отметило, что его заинтересованность подтверждается тем, что до даты приоритета оспариваемой регистрации ООО «ХЭЛП» под своим фирменным наименованием осуществляло производство товаров 05 класса МКТУ. При этом, на довод правообладателя о подтверждении деятельности ООО «ХЭЛП» на момент подачи возражения, лицом, его подавшим, каких-либо пояснений и доказательств представлено не было.

Что касается заявки №2017705952 на регистрацию товарного знака «HELP» в отношении товаров 05 класса МКТУ, то она подана 17.02.2017, когда, исходя из материалов возражения, деятельность ООО «ХЭЛП» не осуществлялась.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу об отсутствии у ООО «ХЭЛП» реального намерения использовать спорное обозначение в своей деятельности на дату подачи возражения, что обуславливает в свою очередь вывод об отсутствии у ООО «ХЭЛП», заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №647209.

Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении настоящего возражения.

Что касается довода правообладателя относительно того, что на дату (28.06.2018) подачи возражения Ращупкина О.В. не являлась генеральным директором ООО «ХЭЛП» и не имела полномочий от имени общества подписывать доверенность на представление интересов ООО «ХЭЛП» в Роспатенте, то следует отметить следующее. Согласно пункту 2 статьи 1483 Кодекса юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом, полагавшимся на данные единого государственного реестра юридических лиц, ссылаться на данные, не включенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем. В связи с указанным, коллегия руководствовалась сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которым на дату подачи возражения и дату рассмотрения возражения Ращупкина О.В. являлась генеральным директором ООО «ХЭЛП» и имела право действовать от имени общества.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.06.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №647209.**