

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» (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 поступившее 19.08.2019 возражение, поданное Майкл ДеСантис, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017750066, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**HELIOS**» по заявке №2017750066 с конвенционным приоритетом от 06.07.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 08 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.07.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ. В отношении товаров 08 класса МКТУ товарному знаку было отказано в регистрации по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком

«**Helios**» по свидетельству №519872 с приоритетом от 05.10.2011,

зарегистрированными в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Трофей», 656066, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 119.

В поступившем возражении заявитель отмечает, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №519872 не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех указанных в перечне заявки №2017750066 товаров 08 класса МКТУ. Также правообладатель противопоставленного товарного знака подал заявление о внесении в свидетельство №519872 изменений в части сокращения перечня товаров 08 класса МКТУ путем исключения таких позиций как *«бритвы электрические и неэлектрические; инструменты для депиляций неэлектрические и электрические; инструменты для обрезания ногтей электрические или неэлектрические; лезвия бритвенные; машинки для стрижки бороды; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования; наборы маникюрных инструментов; наборы маникюрных инструментов электрические; наборы педикюрных инструментов; несессеры для бритвенных принадлежностей; ножницы стригальные [ручные инструменты]; ножницы; пилочки для ногтей; пилочки для ногтей электрические; пинцеты; пинцеты эпиляционные; приспособления для завивки волос ручные неэлектрические; приспособления полировальные для ногтей электрические или неэлектрические; футляры для бритв; щипцы; щипцы для завивки волос; щипцы для ногтей, кусачки для ногтей; щипцы для удаления заусенцев; щипчики для загибания ресниц»*. Указанные обстоятельства исключают вероятность смешения товарных знаков в гражданском обороте.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017750066 в отношении всех заявленных товаров 03 и 08 классов МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №519872;

- копия заявления о сокращении перечня товаров и услуг товарного знака по свидетельству №519872, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.08.2019.

На заседании коллегии, состоявшемся 08.10.2019, заявитель представил письмо от правообладателя противопоставленного товарного знака, в котором сообщается, что ООО «Трофей» не использует и не заинтересовано в использовании товарного знака по свидетельству №519872 в отношении части перечня товаров 08 класса МКТУ и готово сократить его сократить.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (06.07.2017) поступления заявки №2017750066 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного

до степени смешения с товарным знаком другого лица, 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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 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).

Заявленное словесное обозначение « **HELIOS** » по заявке №2017750066 с конвенциональным приоритетом от 06.07.2017 выполнено стандартным шрифтом

буквами латинского алфавита. Решение Роспатента оспаривается в отношении заявленных товаров 08 класса МКТУ «*кусачки для кутикулы; щипцы-кусачки для ногтей; пилки для ногтей; кусачки для ногтей; пинцеты; маникюрные и педикюрные наборы; ножницы для кутикулы; маникюрные ножницы*».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**HELIOS**» в качестве товарного знака основан на наличии сходного до степени смешения

товарного знака «**Helios**» по свидетельству №519872 с приоритетом от 05.10.2011, зарегистрированного в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ на имя ООО «Трофей».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма ООО «Трофей», в котором это лицо выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения «**HELIOS**» по заявке №2017750066 в качестве товарного знака для заявленных товаров 08 класса МКТУ «*кусачки для кутикулы; щипцы-кусачки для ногтей; пилки для ногтей; кусачки для ногтей; пинцеты; маникюрные и педикюрные наборы; ножницы для кутикулы; маникюрные ножницы*».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и

противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «**HELIOS**», «**Helios**» не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак по свидетельству №519872 не является коллективным товарным знаком.

Из представленного заявителем письма ООО «Трофей» следует, что

принадлежащий этому лицу товарный знак «**Helios**» не используется в качестве средства индивидуализации для товаров 08 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 08 класса МКТУ по заявке №2017750066, относящимся к туалетным инструментам личного пользования. Сведений о том, что потребитель был введен в заблуждение относительно изготовителя товаров под обозначением «**HELIOS**» у коллегии не имеется.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №519872, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017750066 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.08.2019, изменить решение Роспатента от 24.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017750066.