

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.01.2023, поданное Орион Корпорейшн, Финляндия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021732098, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «DEVISOL HELMI» по заявке №2021732098 с конвенционным приоритетом от 23.12.2020, поданной 26.05.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 27.04.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021732098 в отношении испрашиваемых товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**ХЕЛМИ**» по

свидетельству №214526 с приоритетом от 26.10.1999 (срок действия исключительного права продлен до 26.10.2029) на имя ООО «Оптово-розничная компания «Хелми», Алтайский край, г. Барнаул, для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 27.01.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.04.2022, указав, что правообладатель товарного знака по свидетельству №214526 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ. Кроме того, в возражении приведены доводы о несходстве сравниваемых обозначений и различных сферах деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.04.2022 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В корреспонденции, поступившей 16.03.2023, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №214526 (1).

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

С учетом даты конвенционного приоритета (23.12.2020) заявки №2021732098 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

В соответствии с абзацем пятым 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 подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2021732098 представляет собой словесное обозначение «DEVISOL HELMI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 05 класса МКТУ «препараты витаминные; добавки пищевые».

В отношении испрашиваемых товаров регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует принадлежащий иному лицу словесный товарный знак «*ХЕЛМИ*» по свидетельству №214526, выполненный оригинальным шрифтом синего цвета буквами русского алфавита. Словесные элемент размещен под наклоном.

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №214526, а также однородность товаров 05 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

В отношении указанного противопоставления в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 27.04.2022.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарного знака по свидетельству №214526, в котором ООО «Оптово-розничная компания «Хелми», Алтайский край, г. Барнаул, не возражает против регистрации товарного

знака по заявке №2021732098 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №214526 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя (1). Следовательно, товарный знак по заявке №2021732098 может быть зарегистрирован в объеме всего заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.01.2023, отменить решение Роспатента от 27.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021732098.**