

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 поступившее 22.08.2017 возражение, поданное Мацея Андреем Вацлавовичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015731290, при этом установлено следующее.



Обозначение «**HELP** ПОМОГАЕМ ЛЮДЯМ» по заявке № 2015731290, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.09.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.04.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015731290 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 288534, имеющим более ранний приоритет (от 17.03.2004), зарегистрированным на имя Наумовой Эльвины Муратовны, Москва, в том числе, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.08.2017, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.04.2017. Доводы возражения сводятся к следующему:

- часть заявленных товаров 05 класса МКТУ, а именно: «горчичники, повязки глазные, используемые в медицинских целях; подгузники [детские пеленки]; подушечки мозольные; прокладки гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы-подгузники», – не однородны товарам, имеющимся в перечне противопоставленной регистрации;

- противопоставленный товарный знак не является сходным до степени смешения с заявляемым обозначением;

- вероятность смешения значительно снижается за счет различного зрительного впечатления, которое производят сравниваемые обозначения;

- у правообладателя противопоставленного товарного знака изменился адрес, заявитель не имел возможности связаться с ним, и только суду удалось установить действительный адрес;

- заявитель получил письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака в отношении полного заявленного перечня товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.04.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015731290 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.12.2017, заявителем приобщено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [1].

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

С учетом даты подачи (30.09.2015) заявки № 2015731290 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 пунктом 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 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 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

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

При рассмотрении письма-согласия проверяется наличие в нем следующих сведений:

1) о лице, дающем согласие, которые позволяют его идентифицировать в качестве правообладателя ранее зарегистрированного сходного товарного знака (для юридических лиц – наименование, место нахождения, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства);

2) о лице, которому выдается письмо-согласие, которые позволяют его идентифицировать в качестве заявителя по заявке (для юридических лиц – наименование, место нахождения, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства);

3) согласие на регистрацию заявленного обозначения с приведением регистрационного номера заявки, если он присвоен, и описания заявленного обозначения, в отношении которого выдается письмо-согласие с воспроизведением обозначения;

4) конкретный перечень товаров, в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации сходного товарного знака;

5) дата составления письма-согласия и подпись уполномоченного лица.



Заявленное обозначение «» по заявке № 2015731290 является комбинированным, включает словесный элемент «HELP», выполненный буквами латинского алфавита со смещением буквы «Р» по высоте, и словосочетание «ПОМОГАЕМ ЛЮДЯМ», выполненное мелким шрифтом буквами русского алфавита под словесным элементом «HELP».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015731290 в отношении товаров 05 класса МКТУ основано на наличии



сходного до степени смешения товарного знака «» по свидетельству № 288534 (приоритет от 17.03.2004), зарегистрированного, в том числе, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака обусловлено вхождением в их состав словесных элементов «HELP» и «ХЭЛП», имеющих тождественное звучание, поскольку последний является транслитерацией первого. Причем в обоих случаях указанные элементы являются доминирующими. Дополнительные словесные элементы заявленного обозначения «ПОМОГАЕМ ЛЮДЯМ», выполненные мелким шрифтом, имеют второстепенное значение в композиции и семантике обозначения.

Слово «ХЭЛП» не является лексической единицей русского языка, однако, ввиду того, что оно представляет собой транслитерацию слова «HELP» (англ, помочь, оказывать содействие, <https://www.lingvolve.com/ru-ru/translate/en-ru/help>), являющегося словом общей лексики в английском языке, хорошо известного среднему российскому потребителю, велика вероятность ассоциирования потребителями сравниваемых словесных элементов в смысловом отношении.

С точки зрения графического признака, имеют место незначительные визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако, они не влияют на вывод об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом ввиду превалирования фонетического признака сходства.

Таким образом, заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 288534, несмотря на их отдельные отличия.

Что касается однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, приведенных в

перечне противопоставленного товарного знака, то они являются однородными по следующим причинам.

Все заявленные товары относятся к медицинским, в том числе дезинфицирующим, а также гигиеническим товарам, которые имеют одно назначение и круг потребителей с товарами «фармацевтические препараты», «гигиенические препараты для медицинских целей», «пластыри, перевязочные материалы», «дезинфицирующие средства», имеющимися в перечне регистрации № 288534.

По мнению заявителя, товары «горчичники, повязки глазные, используемые в медицинских целях; подгузники [детские пеленки]; подушечки мозольные; прокладки гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы-подгузники» не однородны товарам противопоставленного перечня.

Коллегия отмечает, что товары «подгузники [детские пеленки]; прокладки гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы-подгузники» имеют гигиеническое назначение, так же как и «гигиенические препараты», имеющиеся в перечне свидетельства № 288534, и поэтому при маркировке их сходными обозначениями могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Товары «горчичники, повязки глазные, используемые в медицинских целях; подушечки мозольные» следует отнести к товарам медицинского назначения, которые по своей природе, назначению, условиям реализации однородны товарам противопоставленного перечня.

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, следовательно, соответствующий вывод, изложенный в заключении по результатам экспертизы, является правомерным.

Вместе с тем заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного знака по свидетельству № 288534 [1], согласно которому он не возражает против государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015731290 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, а именно: «антисептики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; бальзамы для медицинских целей; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; горчичники; лейкопластиры; ленты клейкие для медицинских целей; марля для перевязок; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; пластиры 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».

Принимая во внимание положения абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса, имеются основания для отмены решения Роспатента от 25.04.2017 и регистрации товарного знака по заявке № 2015731290.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.08.2017, отменить решение Роспатента от 25.04.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015731290.