

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 20.09.2021, поданное компанией ДСМ АйПи АССЕТС Б.В., Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020733649, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**HeliPass**» по заявке №2020733649 было подано 29.06.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «добавки пищевые».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020733649 было принято 20.05.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарным знаком «**ЕЛИПАС**», зарегистрированным под №489213 с приоритетом от 12.03.12, на имя **ДАИИЧИ САНКИО КАМПАНИ, ЛИМИТЕД**, Япония, для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.09.2021 поступило возражение, в котором заявитель сообщает, что им было получено письмо, в котором владелец противопоставленного товарного знака дает свое согласие на использование и регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Заявитель полагает, что с учетом отличий между сравниваемыми обозначениями, их сосуществование на рынке не может привести к смешению и введению потребителей в заблуждение.

На основании вышеизложенного заявитель просит принять решение о регистрации заявленного обозначения по заявке №2020733649 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса.

К возражению приложена копия письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №489213 с переводом на русский язык.

Оригинал упомянутого письма-согласия представлен с корреспонденцией от 27.09.2021.

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

С учетом даты подачи (29.06.2020) заявки №2020733649 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**«HeliPass»**», выполненное стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «добавки пищевые».

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2020733649 был указан товарный знак по свидетельству №489213, представляющий собой словесное обозначение «**«ЕЛИПАС»**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты и вещества».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «**«HELIPASS»** - «**«ЕЛИПАС»**», обусловленного полным фонетическим вхождением в заявленное обозначение словесного элемента противопоставленного товарного знака, а также однородностью товаров 05 класса МКТУ, которые характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2020733649 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические и фонетические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Соответственно, противопоставленный знак более не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.09.2021, отменить решение Роспатента от 20.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020733649.