

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.03.2008, поданное от имени компании Делипап Ой, Финляндия (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2005727615/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005727615/50 с приоритетом от 28.10.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение «HELMİ», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 26.12.2007 было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ «вата, салфетки/подушечки ватные, палочки ватные, тампоны ватные для косметических целей». В отношении другой части заявленных товаров экспертизой было принято решение об отказе в регистрации, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение «HELMИ» сходно до степени смешения с товарными знаками:

- с товарным знаком «ХЕЛМИ», ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ на имя ЗАО «Холдинговая компания «ХЕЛМИ», 658044, Алтайский край, Первомайский район, п. Борвиха, ул. Вокзальная, 25 (свидетельство №214526 с приоритетом от 26.10.1999);

- с товарным знаком «HELM», ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя «ХЕЛЬМ Фармасьютикалз ГмбХ», Нордканальштрассе, 28, 20097, Гамбург, Германия (свидетельство №188608 с приоритетом от 28.01.1999).

В возражении от 27.03.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения обладают существенными различиями с точки зрения фонетики, семантики и графики, исключающими возможность смешения данных обозначений на рынке;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «HELM» отличаются в фонетическом отношении за счет разного количества слогов (2 в заявленном обозначении против 1 в противопоставленном), имеют разное звучание (противопоставленный знак оканчивается твердым согласным звуком «м», тогда как заявленное обозначение – гласным звуком «и»; наличие дополнительного гласного звука «и» в составе заявленного обозначения приводит к позиционному смягчению звука «м», расположенного перед данной гласной, в то время как в противопоставленном знаке звук «м» является твердым; сравниваемые слова отличаются произношением буквы «l», входящей в их состав, с точки зрения твердости и мягкости; при сравнении

слов, состоящих не более чем из двух слогов, каждый звук имеет особое значение);

- заявленное обозначение «HELMИ», в переводе с финского языка означающее «жемчужина», не является сходным до степени смешения в семантическом отношении с противопоставленным товарного знака «HELM», означающим в переводе с немецкого «шлем, каска»;

- сравниваемые обозначения «HELMИ» и «HELM» производят различное зрительное впечатление за счет использования для их написания различных шрифтов и цветовой гаммы;

- заявленное обозначение «HELMИ» и противопоставленный товарный знак «ХЕЛМИ» производят различное зрительное впечатление за счет того, что выполнены буквами русского и латинского алфавитов, имеющих существенные графические отличия;

- заявленное обозначение «HELMИ» не может ассоциироваться с противопоставленным товарным знаком «ХЕЛМИ» в виду отсутствия у них семантического сходства (заявленное обозначение имеет определенное смысловое значение, а противопоставленный товарный знак нет);

- товары 05 класса МКТУ «салфетки/подушечки гигиенические, прокладки для груди, используемые для кормлению грудью» неоднородны товарам 05 класса МКТУ, относящимся к перевязочным материалам, пропитанным лекарственными средствами, противопоставленного товарного знака «HELM», «ХЕЛМИ», поскольку представляют собой гигиеническую продукцию для женщин, рассчитанную на ежедневное применение, в то время как товары, указанные в свидетельстве противопоставленного товарного знака, выполняют лечебную функцию. Кроме того, сопоставляемые товары относятся к разной родовой группе, условиям применения, реализуются по разным каналам продаж (например, предлагаются к продаже в разных отделах аптеки).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение экспертизы по заявке №2005727615/50 и зарегистрировать

заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- распечатки из сети Интернет [1];
- сведения из финско-английского словаря [2].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (28.10.2005) поступления заявки №2005727615/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 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 имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «HELMИ», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита синего цвета. Справа от слова расположен неохраноспособный элемент «®», представляющий собой предупредительную маркировку зарегистрированного товарного знака. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ. Слово «HELMИ» произносится как «хел-ми».

Решение экспертизы о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленного перечня товаров 03, 05 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет товарных знаков «ХЕЛМИ» по свидетельству №214526 [1], «HELM» по свидетельству №188608 [2], принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный знак «ХЕЛМИ» по свидетельству №214526 также является словесным, выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита синего цвета. Особенностью графического исполнения слова «ХЕЛМИ» является его расположение по диагонали снизу вверх. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ «дезинфицирующие мыла; косметические жиры; лечебные мыла; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые; мыла против потения; мыла против потения ног» и товаров 05 класса МКТУ «витаминные препараты; соли для лечебных ванн из минеральных вод; соли, входящие в состав минеральных вод; гематоген; глюкоза для медицинских целей; лекарственные средства от запоров; лекарственные травы; сборы лекарственных трав; лекарственные чаи; соли для лечебных ванн; древесный уголь для фармацевтических целей; чай из лекарственных

трав для похудения; чай противоастматический». Слово «ХЕЛМИ» смыслового значения не имеет.

Противопоставленный товарный знак «HELM» по свидетельству №188608 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «HELM» произносится как «хельм» и в переводе с немецкого языка означает «шлем, каска, крыша башни», а в переводе с английского – «рулевое колесо, румпель» (см. [www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru)). Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ «пластыри, перевязочные материалы; тампоны для лечения ран; салфетки, пропитанные лекарственными средствами».

При сравнительном анализе заявленного обозначения «HELMI» и противопоставленных знаков «ХЕЛМИ» [1], «HELM» [2] установлено следующее. В сравниваемых обозначениях «HELMI» и «HELM» практически совпадает состав звуков и букв. Обозначение «HELMI» отличается от противопоставленного знака «HELM» только одной буквой в конце слова, т.е. имеет место вхождение одного обозначения в другое. В свою очередь обозначение «HELMI» и товарный знак «ХЕЛМИ» имеют тождественное звучание. Таким образом, фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] основано на близости состава букв и звуков сравниваемых обозначений, одинаковом числе слогов (заявленное обозначение и противопоставление [1] состоят из двух слогов), месте совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений.

Относительно семантического критерия сходства следует отметить следующее. Как было указано заявителем в описании обозначения «HELMI» при подаче заявки №2005727615/50 на регистрацию товарного знака заявленное обозначение представляет собой «изобретенное слово, не имеющее смыслового значения». Вместе с тем в материалах возражения заявитель указывает на то, что слово «HELMI» имеет определенное смысловое значение («жемчужина» в переводе с финского языка), поэтому оно не может быть сопоставлено со словом «HELM», имеющим другое смысловое значение в переводе с немецкого языка. Несмотря на то, что

сравниваемые обозначения имеют различное смысловое значение в переводе на русский язык, необходимо принять во внимание, что данные слова имеют иностранное происхождение. Смысл слов «HELMI» и «HELM» знаком узкому кругу специалистов и в связи с этим рядовым потребителем эти слова, выполненные буквами латинского алфавита, будут восприниматься как фантазийные. В свою очередь противопоставленный знак «ХЕЛМИ», выполненный буквами кириллического алфавита и не имеющий смыслового значения, также может быть воспринят потребителем в качестве фантазийного слова. В этой связи можно сделать вывод об отсутствии у сравниваемых обозначений семантического сходства, которое, однако, не является определяющим при сравнении обозначений, смысловое значение которых определить затруднительно.

Что касается графического критерия сходства, то оно не является определяющим при сравнении указанных словесных обозначений, поскольку их шрифтовое исполнение не обладает такой степенью оригинальности, которая привела бы к утрате ими словесного характера, и как следствие к иному уровню их восприятия потребителем.

Таким образом, учитывая фонетическое сходство сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

Относительно однородности товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, следует отметить следующее.

В перечень товаров 03, 05 классов МКТУ заявленного обозначения входят такие товары как «мыла; косметика» и «фармацевтические препараты; дезинфицирующие средства; диетические вещества для медицинских целей; пластыри, перевязочные материалы» соответственно. Названные товары являются однородными товарам 03, 05 классов МКТУ, указанными в перечнях противопоставленных регистраций. Так, товары 05 класса МКТУ «пластыри, перевязочные материалы» заявленного обозначения являются идентичными товарам 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №188608, а вид

товара 03 класса МКТУ «мыла» идентичен товару 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №.214526. Также товары 05 класса МКТУ как «дезинфицирующие средства» заявленного обозначения соотносятся как род/вид с товарами 05 класса МКТУ «тампоны для лечения ран, салфетки, пропитанные лекарственными средствами» товарного знака по свидетельству №188608. Товары 05 класса МКТУ «гематоген; глюкоза для медицинских целей; лекарственные средства от запоров» товарного знака по свидетельству №214526 и товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей» заявленного обозначения являются однородными в силу того, что соотносятся по роду/виду, имеют одинаковое назначение, места реализации (аптечная сеть). Также необходимо отметить, что товары 03 класса МКТУ «косметические жиры» противопоставленного товарного знака по свидетельству №214526 соотносятся по роду/виду с товаром «косметика» заявленного обозначения, вследствие чего являются однородными.

Вместе с тем, экспертизой неправомерно были признаны однородными с товарами противопоставленных товарных знаков [1], [2] такие товары 03 класса МКТУ как «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; парфюмерные изделия, эфирные масла, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты» и товары 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; детское питание; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; салфетки, подушечки гигиенические, прокладки для груди, используемые при кормлении грудью». Указанные товары и товары 03, 05 класса МКТУ противопоставлений [1], [2] имеют различное назначение, круг потребителей, не соотносятся по роду/виду.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 27.03.2008, изменить решение экспертизы от 26.12.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**