

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.09.2016 возражение ООО «АЛЬФАТЕХФОРМ» (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №577134, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.06.2016 за №577134 по заявке №2014711866 с приоритетом от 11.04.2014 на имя компании СУПЕР ХЕЛП С.р.л., Италия (далее — правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, оспариваемый товарный знак



представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «SUPER HELP», выполненный в две строки буквами латиницы разного размера и расположенный на фоне ромба, и стилизованное изображение лисенка в комбинезоне и кепке, который держит в лапах распылитель. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 03 и 04 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров 01 и 03 классов МКТУ, ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении



однородных товаров с комбинированными товарными знаками со словесным элементом «Help» по свидетельствам №№196967 и 407053 [1-2], правообладателем которого является лицо, подавшее возражение;

- сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, поскольку имеет место полное фонетическое вхождение словесного элемента товарных знаков [1-2] в оспариваемый товарный знак, при этом именно сильные элементы «Help» знаков являются тождественными;

- тождество доминирующих в знаках словесных элементов «Help», несмотря на наличие разных изобразительных элементов, позволяет признать сравниваемые знаки сходными до степени смешения;

- товары 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, и товары 03 класса МКТУ, указанные в перечне товарных знаков [1-2], являются однородными, так как относятся к одним родовым группам;

- товары 01 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак (химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях, а именно для ремонта шин), могут продаваться в тех же магазинах, что и средства для чистки, полирования и обезжиривания, относящиеся к 3 классу МКТУ, например, клеи, т.е. указанные товары можно рассматривать как товары одного прилавка и одного потребителя;

- с учетом высокой степени сходства обозначений товары 01 класса МКТУ оспариваемой регистрации следует признать однородными товарам 03 класса МКТУ товарного знака [1];

- продукция под товарным знаком «Help» производится ООО «АЛЬФАТЕХФОРМ» с 1999 года в широком ассортименте и существенных объемах;

- товары, маркированные обозначением «Help», неоднократно становились победителями международных специализированных выставок «БЫТХИМЭКСПО», в частности, в 2003, 2004, 2006 годах;

- товары бытовой химии линейки «Help» имеют высокое качество и невысокую цену, поэтому известны и доступны широкому кругу потребителей, продукцию «HELP» можно встретить на прилавках магазинов по всей стране от маленьких магазинчиков до крупных гипермаркетов (Ашан, Гиперглобус, Спар Ритейл, Зельгросс, АТАК, МЕТРО, Седьмой континент, БИЛЛА);

- в связи с широкой известностью на территории России товара, маркированного обозначением «Help», до даты приоритета оспариваемого знака, появление на рынке товаров под оспариваемым товарным знаком способно породить у потребителя ассоциации с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем, т.е. ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В возражении выражена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №577134 недействительным в отношении товаров 01 и 03 классов МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

В дополнение к возражению были представлены материалы, подтверждающие заинтересованность в подаче возражения и деятельность лица, подавшего возражение, в области производства товаров бытовой химии.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.04.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой



комбинированное обозначение , состоящее из словесных элементов «Super» и «HELP», расположенных одно над другим на фоне ромба, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения лисенка. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 03 и 04 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров с товарными знаками [1-2] лица, подавшего возражение.



Товарные знаки [1-2] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из стилизованного изображения двух скрещенных рук белого и черного цветов и слова «**Help**», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Знаки зарегистрированы для товаров 03, 21 и услуг 40 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки являются сходными фонетически, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «**Help**».

Словесное обозначение «Super HELP», входящее в состав оспариваемого знака, может быть переведено на русский язык как «супер помощь». Слово «HELP», являющееся лексической единицей английского языка, имеет в переводе с английского языка следующие значения: «помощь, помощник, средство» (см. Интернет. Словари АBBYY Lingvo), что позволяет сделать вывод о возможности возникновения у потребителя близкого ассоциативного ряда при восприятии словесных обозначений «Super HELP» и «Help», что позволяет сделать вывод об их семантическом сходстве.

Учитывая факт визуального доминирования слова «HELP» в оспариваемом знаке за счет выполнения его более крупными буквами и выделения более ярким цветом, его фонетическое и семантическое тождество с товарными знаками [1-2] имеет решающее значение для установления сходства сравниваемых обозначений.

Графические элементы сравниваемых обозначений не являются сходными. Вместе с тем, следует отметить, что при выполнении оспариваемого и противопоставленных товарных знаков использованы буквы одного алфавита – латинского, что визуально сближает сравниваемые знаки.

Таким образом, в результате проведенного выше сопоставительного анализа установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №577134 и товарные знаки [1-2] являются сходными по фонетическому и семантическому признакам сходства. Отсутствие графического сходства сравниваемых обозначений не оказывает решающего влияния на вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом, поскольку основную индивидуализирующую нагрузку в знаках несут словесные элементы, на которых в первую очередь акцентируется внимание потребителя при их восприятии.

В связи с указанным сравниваемые товарные знаки следует признать сходными до степени смешения, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия (см. пункт 14.4.2 Правил).

Анализ товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые знаки, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одним родовым группам (препараты для чистки, полирования и обезжиривания), могут быть выполнены из одного материала, имеют одинаковое назначение, одинаковые условия сбыта и один круг потребителей.

В отношении довода возражения об однородности товаров 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях, а именно для ремонта шин» оспариваемой регистрации с товарами 03 класса МКТУ «препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки» противопоставленной регистрации [1] коллегия отмечает, что указанные товары нельзя признать однородными, поскольку они имеют разный вид, относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение, разный круг потребителей и разные условия сбыта, они не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми. Следует отметить, что

вероятность их совместной встречаемости на одной прилавке магазина (хозяйственного или автомагазина, как указано в возражении) отсутствует ввиду того, что вышеуказанные товары 01 класса МКТУ относятся к товарам промышленного назначения.

Таким образом, коллегией установлено сходство товарного знака по свидетельству №577134 до степени смешения с товарными знаками [1-2] в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, что свидетельствует о несоответствии оспариваемого знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №577134 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, на которое указано в возражении, необходимо отметить следующее.

Очевидно, что по отношению к товарам, на которые распространяется правовая охрана товарного знака, оспариваемое обозначение со словесным элементом «Super HELP» носит фантазийный характер, поскольку оно не содержит сведений о товаре или его изготовителе.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения данного словесного элемента к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности.

Что касается возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциации, то наличие на российском рынке товаров 03 класса МКТУ, маркированных обозначениями со словесным элементом «Help», производимых лицом, подавшим возражение, задолго до даты приоритета оспариваемого знака, свидетельствует о высокой вероятности возникновения у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи товаров, маркированных обозначением «Super HELP» по свидетельству №577134, с лицом, подавшим возражение, что не соответствует действительности. Следовательно, указанный

товарный знак способен вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.09.2016, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №577134 недействительным в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.