

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.08.2021 возражение, поданное Компанией «АУДИОТЕЦ ФИСЧЕР ГмбХ», Германия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019759957, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения «  » в качестве товарного знака по заявке № 2019759957, поступившей 25.11.2019, испрашивалась на имя заявителя отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.02.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с установленным сходством до степени смешения заявленного обозначения и товарных знаков, зарегистрированных на имя иных лиц, а именно:



- товарного знака «  » по свидетельству № 450679 с приоритетом от 21.09.2010, зарегистрированного на имя МЭЙКОН

БРАЗЕРС ТРЕЙДИНГ ФРИ ЗОН КОМПАНИ (ДУБАИ), Объединенные Арабские Эмираты, в отношении однородных товаров 07, 09 классов МКТУ;



- товарного знака «**HELIX**» по свидетельству № 337258 с приоритетом от 07.02.2007, зарегистрированного на имя МЭЙКОН БРАЗЕРС ТРЕЙДИНГ ФРИ ЗОН КОМПАНИ (ДУБАИ), Объединенные Арабские Эмираты, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;



- знака «**HELIX**» по международной регистрации № 1062130 (конвенционный приоритет от 02.07.2010), зарегистрированного на имя компании «Wayne Fueling Systems, LLC», Соединенные Штаты Америки, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем 11.08.2021 возражении заявитель выразил несогласие с принятым решением, отметив следующее:

- в отношении прекращения правовой охраны товарных знаков по свидетельствам № 337258 и № 450679 по причине их неиспользования заявителем подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам (дело № СИП-595/2020);

- использование обозначения «HELIX» заявителем осуществляется с 1990 года;

- заявленное обозначение и знак по международной регистрации № 1062130 не являются сходными до степени смешения;

- товары, указанные в перечне международной регистрации № 1062130 (*«топливозаправочные колонки и терминалы электронных платежей для использования с топливозаправочными колонками»*), не являются однородными товарам, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения;

- обозначение по заявке № 2019759957 планируется к использованию для аудиотехники, компьютерных программ, электронных устройств и т.п.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение



Роспатента от 14.02.2021 и зарегистрировать товарный знак «
в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ на основании поданной заявки № 2019759957.

С возражением представлены следующие материалы:

(1) Определение Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2020 по делу № СИП-595/2020;

(2) Определение Суда по интеллектуальным правам от 12.07.2021 по делу № СИП-595/2020.

Корреспонденцией, поступившей 10.09.2021, заявителем представлено ходатайство (3) о приостановлении рассмотрения возражения ввиду того, что решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-595/2020 имеет существенное значение для результатов рассмотрения возражения, поскольку в случае досрочного прекращения судом правовой охраны товарных знаков по свидетельствам № 337258 и № 450679 основное препятствие к регистрации обозначения по заявке № 2019759957 будет устранено.

Рассмотрев ходатайство (3) на заседании от 15.09.2021, коллегия отказала в приостановлении рассмотрения возражения.

Заявителем на заседании от 15.09.2021 заявлено ходатайство о переносе даты рассмотрения возражения, обоснованное тем, что заявитель намерен обратиться за письменным согласием компании «Wayne Fueling Systems, LLC», Соединенные Штаты Америки, предусмотренным абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В удовлетворении данного ходатайства коллегией было отказано.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.11.2019) поступления заявки № 2019759957 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

В соответствии с пунктом 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 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 звуко сочетаний 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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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).



Заявленное обозначение «» по заявке № 2019759957, поданное на регистрацию в качестве товарного знака 25.11.2019, является комбинированным, состоит из изобразительного элемента и слова «HELIX», выполненного заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается отношении товаров 09 класса МКТУ.

В оспариваемом решении Роспатента в качестве препятствий для регистрации товарного знака по заявке № 2019759957 указывается на наличие товарных знаков



«», «» по свидетельствам №№ 450679, 337258 и знака «» по международной регистрации № 1062130, принадлежащих иным лицам.

При проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 450679, 337258 и знака по международной регистрации №№ 1062130, необходимо учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить знаки, а руководствуется общими впечатлениями об обозначениях, виденных/слышанных ранее.



Обозначение «» и товарные знаки



«», «» и «» характеризуются наличием в их составе тождественных словесных элементов «HELIX» (спираль, винтовая линия, см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-gb/HELIX>), выполняющих в каждом из обозначений основную индивидуализирующую функцию, что приводит к выводу о фонетическом и смысловом тождестве сравниваемых обозначений в целом.

С точки зрения визуального признака сходства, сопоставляемые обозначения также имеют признаки сходства, поскольку слова выполнены идентичными по начертанию буквами латинского алфавита. При этом визуальное сходство



заявленного обозначения со знаком «» является высоким, поскольку графические элементы, а также их местоположение совпадают.

Незначительные различия в графическом исполнении заявленного обозначения и знаков «» и «» не оказывают влияния на вывод об их сходстве, ввиду малозначительности визуальных различий и превалировании иных признаков сходства.

Резюмируя сказанное, коллегия считает обоснованным вывод о сходстве в целом заявленного обозначения с ранее зарегистрированными товарными знаками иных лиц, указанными в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения. Степень сходства рассматриваемых обозначений является высокой, поскольку установлено сходство/тождество по всем признакам, установленным Правилами.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В отношении однородности товаров заявленного перечня и товаров, указанных в перечнях противопоставленных регистраций №№ 450679, 337258, 1062130, коллегия установила следующее.

Формулировки большинства заявленных товаров 09 класса МКТУ идентичны формулировкам товаров, имеющихся в перечнях свидетельств №№ 450679, 337258

(аккумуляторы электрические; амперметры; аноды; антенны; аппаратура высокочастотная; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппаратура звукозаписывающая; аппараты переговорные; аппараты стереоскопические; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; выключатели электроцепи; волномеры; вольтметры; выпрямители тока; диктофоны; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; дисководы для компьютеров; доски объявлений электронные; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звукопроводы; иглы для проигрывателей; измерители; инверторы [электрические]; инструменты измерительные; инструменты математические; камеры киносъемочные; каркасы электрических катушек; карты с магнитным кодом; коллекторы электрические; компакт-диски [аудио-видео]; коммутаторы; компьютеры; компьютеры портативные; конденсаторы электрические; корпуса аккумуляторов электрических; корпуса громкоговорителей; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; микропроцессоры; наушники; носители звукозаписи; носители информации магнитные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленки для звукозаписи; преобразователи электрические; приборы измерительные; приборы регулирующие электрические; приборы точные измерительные; приемники [аудио-видео]; программы для компьютеров; проигрыватели; пульты управления [электричество]; сердечники катушек индуктивности [электричество]; сирены; средства обучения аудиовизуальные; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для обработки информации; устройства звуковые сигнальные; устройства и приспособления для монтажа кинофильмов [кинопленки]), что свидетельствует об их однородности.

Остальные товары заявленного перечня относятся к тем же родовым группам, что и товары противопоставленных перечней, что приводит к наличию таких

признаков однородности как общие род, назначение, условия реализации и круг потребителей.

Так, товары «DVD-плееры; амбушюры для наушников / насадки для наушников; индикаторы температурные; компакт-диски [не перезаписываемые]; компьютеры, носимые на себе; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; магниты декоративные; оболочки идентификационные для электрических проводов; предохранители электрические; приборы для дистанционной записи; приборы измерительные электрические; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров; пульты распределительные [электричество]; соединители линейные [электричество]; соединения электрические; соединения для электрических линий» однородны по всем названным признакам товарам «плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; наушники; индикаторы температурные; компакт-диски [ПЗУ]; компакт-диски [аудио-видео]; компьютеры; компьютеры портативные; коробки соединительные линейные [электрические]; щиты распределительные электрические; магниты; жилы идентификационные для электрических проводов; предохранители; приборы измерительные; программы для компьютеров; пульты распределительные электрические; пульты управления электрические; щиты распределительные электрические; электропроводка», имеющимся в перечнях противопоставленных регистраций №№ 450679, 337258.

Заявленные товары «акселерометры; браслеты электронные [измерительные инструменты]; оборудование для взвешивания; омметры; пирометры; приборы и инструменты физические» однородны по роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей таким товарам противопоставленных перечней, как «приборы измерительные; приборы точные измерительные; измерители; инструменты измерительные».

Заявленные товары «3D очки; изделия оптические; камеры тепловизионные; объективы для астрофотографии; фонари "волиебные"; устройства для центровки диапозитивов; экраны [фотография]» однородны по роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей товарам «аппараты проекционные; аппараты стереоскопические; бинокли; детали оптические; диапозитивы [фотография]; диаскопы; диафрагмы для фотографических аппаратов; зеркала для осмотровых работ; камеры киносъемочные; приборы наблюдения; экраны проекционные», указанным в свидетельствах №№ 450679, 337258.

Товары «гарнитурные беспроводные для телефонов; колонки (включенные в 09 класс); микшеры звуковые; эквалайзеры [аудиоаппаратура]; сабвуферы» однородны по роду, назначению, условиям реализации, кругу потребителей и критериям взаимозаменяемость/взаимодополняемость товарам «наушники; усилители звука; устройства для воспроизведения звука» противопоставленных регистраций.

Товары «звуковые интерфейсы; карты памяти для видеоигровых устройств; платы для интегральных схем» заявленного перечня по роду, условиям реализации и кругу потребителей однородны, например, товарам «чипы [интегральные схемы]; схемы интегральные; микропроцессоры» противопоставленных регистраций №№ 450679, 337258.

Заявленные товары «дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; доски интерактивные электронные; кольца электронные; мониторы [компьютерное оборудование]; носители информации оптические; процессоры [центральные блоки обработки информации]; оборудование компьютерное; флэш-накопители USB» однородны, в частности, товарам «бирки для товаров электронные; доски объявлений электронные; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; компакт-диски [ПЗУ]; компакт-диски [аудио-видео]; телевизоры; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; компьютеры; компьютеры портативные», имеющимся в перечнях

свидетельств №№ 450679, 337258, поскольку обладают признаками общей родовой группы, а также одинаковыми кругом потребителей и условиями реализации.

Такие товары заявленного перечня, как *«адаптеры электрические; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; контакты электрические; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; провода магнитные; провода электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; сопротивления электрические; триоды»* следует признать однородными электротехническим товарам и принадлежностям противопоставленных перечней, например, товарам *«транзисторы [электроника]; жилы идентификационные для электрических проводов; корпуса аккумуляторов электрических; катушки электрические; коллекторы электрические; конденсаторы электрические; линии магистральные электрические; передатчики электронных сигналов»*, поскольку эти товары имеют общее назначение, круг потребителей, условия реализации.

Заявленные товары *«значки настроения, загружаемые для мобильных телефонов / эмодзи, загружаемые для мобильных телефонов; мониторы [программы для компьютеров]; ноты электронные, загружаемые; обеспечение программное для компьютеров; платформы программные, записанные или загружаемые; публикации электронные загружаемые; файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные»* однородны по роду, условиям реализации, кругу потребителей противопоставленным товарам *«публикации электронные [загружаемые]; программы для компьютеров»*.

Товары *«пленка защитная для смартфонов; приспособления для замены игл в проигрывателях; приспособления для чистки акустических дисков; фильтры, используемые в фотографии»* являются принадлежностями и аксессуарами, которые обладают признаком взаимодополняемости, а также общими условиями реализации

и кругом потребителей с такими товарами, как *«аппараты телефонные; иглы для проигрывателей; проигрыватели; тонары для проигрывателей; мембраны акустические; лампы-вспышки [фотография]»*, что позволяет признать их однородными.

Таким образом, все заявленные товары однородны товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 450679, 337258.

Кроме того, часть заявленных товаров (таких, как *«аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; измерители; инструменты измерительные; компьютеры; компьютеры, носимые на себе; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; оборудование компьютерное; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы и инструменты физические; приборы регулирующие электрические; приборы точные измерительные; программы для компьютеров; процессоры [центральные блоки обработки информации]; устройства для обработки информации»*) однородны товарам *«топливозаправочные колонки и терминалы электронных платежей для использования с топливозаправочными колонками»*, указанным в перечне международной регистрации № 1062130, по следующим причинам.

Топливораздаточные колонки являются устройствами для заправки автотранспортных средств определенным количеством топлива. Данные товары представляют собой сложные устройства, обеспечивающие выполнение нескольких функций: дистанционный отпуск топлива, подача топлива с помощью гидравлической системы, измерение объема и контроль количества отпущенного топлива, а также в ряде случаев оплата топлива. Все современные топливораздаточные колонки оснащены электронной системой управления.

Таким образом, противопоставленный знак по международной регистрации № 1062130 охраняется в отношении товаров, которые могут быть одновременно отнесены к родовым группам «аппаратура для управления», «устройства автоматические», «оборудование вычислительное», «оборудование контрольно-измерительное».

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров, что свидетельствует о наличии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

Что касается отказов в удовлетворении ходатайств заявителя о приостановлении рассмотрения возражения в связи с рассмотрением в суде дела о неиспользовании противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 450679, 337258, а также о переносе даты заседания в связи с намерением обратиться к правообладателю противопоставленной регистрации № 1062130 за согласием, предусмотренным абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегия поясняет следующее.

При рассмотрении возражений, предусмотренных пунктом 1 статьи 1500 Кодекса, оценивается правомерность решения, принятого по результатам экспертизы заявленного обозначения. Ходатайства заявителя не влияют на вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, направлены на затягивание сроков рассмотрения возражения для целей ожидания возможного наступления таких обстоятельств, как досрочное прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков и/или предоставление правообладателями согласия, предусмотренного абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

С учетом анализа, представленного в настоящем заключении, следует признать, что данные обстоятельства не связаны между собой и каждое из них в отдельности не устраняет причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, следовательно, возможное

наступление одного из обстоятельств, указанных в предыдущем абзаце, может не иметь значения для результатов рассмотрения данного спора.

Довод возражения об использовании обозначения «HELIX» заявителем с 1990 года не может быть принят во внимание, поскольку учет таких обстоятельств не предусмотрен положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.08.2021, оставить в силе решение Роспатента от 14.02.2021.