

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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 14.01.2022 поданное компанией «Hello Products, LLC» (Хелло Продактс ЛЛС), Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1519943, при этом установлено следующее.

Регистрация знака «HELLO» произведена Международным Бюро ВОИС 27.01.2020, с конвенционным приоритетом от 23.01.2020, за №1519943 на имя компании «Hello Products, LLC» (Хелло Продактс ЛЛС), Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 03, 21, 30 классов

Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 17.03.2021 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1519943 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ (далее - решение Роспатента). В отношении заявленных товаров 03, 21 классов МКТУ знаку по международной регистрации №1519943 было отказано в предоставлении правовой охраны, что мотивировалось в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В предварительном решении от 27.08.2020 указано, что знак по международной регистрации №1519943 сходен до степени смешения с:

- товарными знаками «  » по свидетельству №468057

(1), с приоритетом от 03.02.2011, «  » по свидетельству №457961 (2), с приоритетом от 20.01.2011, зарегистрированными на имя Индивидуального предпринимателя Лобанова Виктора Викторовича, Москва, в отношении однородных товаров 03, 21 классов МКТУ;

- товарными знаками «  » по свидетельству №468619 (3), с

приоритетом от 20.01.2011, «  » по свидетельству №486780 (4), с приоритетом от 20.01.2011 зарегистрированным на имя компании ЭСТА ИНШААТ САНАИ ЛОДЖИСТИК ВЕ ДИШ ТИК А.Ш, Турция, в отношении однородных товаров 03, 21 классов МКТУ;



- знаком «  » по международной регистрации №744261 (5), с конвенционным приоритетом от 29.02.2000, зарегистрированным на имя компании GENERALE BISCUIT, Франция, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.01.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№468619 (3), 486780 (4) истекла, в связи с чем, они не являются основанием для отказа в регистрации знака по международной регистрации №1519943;

- заявитель подал заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№468057 (1) и 457961 (2).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.03.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1519943 в отношении товаров 03, 21, 30 классов МКТУ.

Коллегией были выявлены дополнительные основания препятствующие предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1519943, а именно несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку есть сходный до степени смешения товарный знак

« **HELLO NOW** » по свидетельству №454345 (6), зарегистрированный на имя Лобанова В.В., Москва, в отношении однородных товаров.

Заявитель, уведомленный надлежащим образом, а именно уведомлением, направленным в его адрес 31.03.2022 о дополнительных основаниях, свою позицию не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (23.01.2020) знака по международной регистрации №1519943 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 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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).

Знак по международной регистрации №1519943 представляет собой слово «HELLO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 17.03.2021 знаку по международной регистрации №1519943 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ «breath freshening mints; breath freshening gum» (*мятные освежающие дыхание леденцы; жвачка для освежения дыхания*)).

Согласно возражению, заявитель оспаривает отказ в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1519943 на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ «lip balm; soap; deodorant, anti-perspirant; dentifrices; mouthwash; breath sprays; breath freshener; toothpaste; dissolvable breath strips and tablets; non-medicated mouth rinse; non-medicated breath freshening strips and tablets; tooth whitener, tooth whitening preparations» (*бальзам для губ; мыло; дезодорант, антиперспирант; средства для ухода за зубами; препараты для полоскания полости рта; аэрозоль для освежения полости рта; препараты для освежения дыхания; зубная паста; полоски и таблетки для освежения полости рта; ополаскиватель для полости рта, за исключением используемых в медицинских целях; полоски и таблетки для освежения дыхания, за исключением используемых в медицинских целях; отбеливатель зубов, препараты для отбеливания зубов*) и товаров 21 класса МКТУ «articles for dental cleaning purposes; dental floss, dental floss picks for personal use; toothbrushes; electric toothbrushes» (*изделия для чистки зубов; зубная нить, зубная нить для личного пользования; зубные щетки; электрические зубные щетки*)).

В рамках несоответствия обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса были противопоставлены знаки (1-6) со словесным элементом «HELLO», а именно: «**HELLO**» по свидетельству №468057 (1),



«» по свидетельству №457961 (2), «» по свидетельству №468619

(3), «» по свидетельству №486780 (4), знак «» по международной регистрации №744261 (5), «**HELLO NOW**» по свидетельству №454345 (6). Правовая охрана противопоставленным товарным знакам (2, 3, 4, 6) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 и 21 классов МКТУ. Товарный знак (1) действует, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ. Знаку (5) правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, а также сведениям размещенных на сайте Международного Бюро ВОИС, правовая охрана знаков (3, 4, 5) истекла. В связи с чем, данные противопоставления не являются препятствием для регистрации.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2022 года по делу № СИП-1275/2021 правовая охрана противопоставленных товарных знаков (1, 2) по заявлению компании Хелло Продактс ЛЛС была досрочно прекращена, а именно: по товарному знаку (1) в отношении части товаров 03 класса МКТУ, по товарному знаку (2) в отношении части товаров 03 класса МКТУ и всех товаров 21 класса МКТУ.

Анализ знака по международной регистрации №1519943 и противопоставленных знаков (1, 2, 6) на наличие тождества или сходства между ними показал следующее.

Основанными

индивидуализирующими

элементами

противопоставленных товарных знаков «» (2) и «HELLO NOW» (6) следует признать элемент «HELLO», поскольку с него начинается прочтение знаков и он больше запоминается потребителем.

Знак по международной регистрации №1519943 и противопоставленный товарный знак (1) являются фонетически и семантически тождественными (где слово «hello» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение приветствия «здравствуйте», «привет»).

Сходство знака по международной регистрации №1519943 и противопоставленных товарных знаков (2, 6) обусловлено вхождением знака по международной регистрации в противопоставленные знаки (2, 6), слова «HELLO» являются фонетически и семантически тождественными.

Графически сравниваемые обозначения выполнены буквами латинского алфавита, что сближает их графически.

Вышеизложенное позволяет коллегии прийти к выводу о наличии высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Анализ однородности товаров 03 и 21 классов МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые товары 03 класса МКТУ «lip balm; soap; deodorant, anti-perspirant; dentifrices; mouthwash; breath sprays; breath freshener; toothpaste; dissolvable breath strips and tablets; non-medicated mouth rinse; non-medicated breath freshening strips and tablets; tooth whitener, tooth whitening preparations» (*бальзам для губ; мыло; дезодорант, антиперспирант; средства для ухода за зубами; препараты для полоскания полости рта; аэрозоль для освежения полости рта; препараты для освежения дыхания; зубная паста; полоски и таблетки для освежения полости рта; ополаскиватель для полости рта, за исключением используемых в медицинских целях; полоски и таблетки для освежения дыхания, за*

исключением используемых в медицинских целях; отбеливатель зубов, препараты для отбеливания зубов) являются товарами косметического назначения, которые используются человеком в косметических и гигиенических целях. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (б) предоставлена, в том числе, в отношении таких товаров 03 класса МКТУ как *«средства косметические; изделия парфюмерные; средства для ухода за кожей косметические; маски косметические; кремы косметические; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; лосьоны для косметических целей; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; вата для косметических целей; дезодоранты для личного пользования; средства моющие (за исключением используемых для промышленных и медицинских целей); мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла лечебные; препараты для ванн косметические; шампуни; лосьоны для волос; порошки, пасты зубные; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметические, туалетные принадлежности; средства обезжиривающие (за исключением используемых для промышленных и медицинских целей); препараты для стирки; препараты для отбеливания; препараты для чистки; препараты для полирования; препараты для абразивной обработки»*. Сравниваемые товары являются либо тождественными, либо соотносятся как род-вид товара, имеют одно и тоже назначения (гигиенические и косметические цели), один и тот же круг потребителей и условия реализации, следовательно, являются однородными.

Вместе с тем, испрашиваемые товары 03 класса МКТУ следует признать неоднородными товарам 03 класса МКТУ *«средства моющие (за исключением используемых для промышленных и медицинских целей); препараты для стирки; препараты для отбеливания; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; красители для белья; вещества ароматические для отдушивания белья; препараты для чистки; препараты для полирования; препараты для абразивной обработки; тряпки*

для уборки, пропитанные моющими средствами», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) и товарам 03 класса МКТУ *«средства моющие (за исключением используемых для промышленных и медицинских целей); средства обезжиривающие (за исключением используемых для промышленных и медицинских целей); препараты для стирки; препараты для отбеливания; препараты для чистки»,* в отношении которых действует, правовая охрана противопоставленного товарного знака (2). Противопоставленные товары относятся к красителям, а также моющим, чистящим и полирующим средствам, которые имеют хозяйственное назначение. Таким образом, сравниваемые товары разным видам товаров, имеют различное назначение, разный круг потребителей и условия реализации. Маркированные сходными обозначениями сравниваемые товары не будут смешаны в гражданском обороте.

Испрашиваемые товары 21 класса МКТУ *«articles for dental cleaning purposes; dental floss, dental floss picks for personal use; toothbrushes; electric toothbrushes»* (*изделия для чистки зубов; зубная нить, зубная нить для личного пользования; зубные щетки; электрические зубные щетки*) являются однородными противопоставленным товарам 21 класса МКТУ, таким как *«щетки (за исключением кистей)»*, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку (6). Сравнимые товары объединены общеродовыми и общевидовыми признаками, имеют одно и то же назначение (уход за полостью рта), могут иметь один круг потребителей и быть реализованы в одном и том же месте.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства

знака по международной регистрации №1519943 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №454345 (6) и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии знака по международной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.01.2022, изменить решение Роспатента от 17.03.2021, отказать в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1519943, с учетом дополнительных обстоятельств.