

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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.10.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТОПМАРКЕТ», Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021755551 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.


Государственная регистрация в качестве товарного знака комбинированного




обозначения «**8888 help**» по заявке № 2021755551, поданной 01.09.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 38, 42, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Роспатентом 21.06.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявление обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «  » [1] по свидетельству № 800747 с приоритетом от 19.03.2020, зарегистрированным на имя Жуйкова Александра Рудольфовича, Санкт-Петербург, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 38, 42, 45 классов МКТУ;

- со знаком обслуживания «  » [2] по свидетельству № 598022 с приоритетом от 28.12.2015, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ХЭЛППИ», Москва, в отношении услуг 38 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 38, 42, 45 классов МКТУ;

- со знаком «  » [3] по международной регистрации № 1133131 с конвенционным приоритетом от 14.02.2012, зарегистрированным на имя OGOREVC Andraz, Словения, в отношении товаров и услуг 09, 38 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 38, 42, 45 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 21.10.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, поскольку, по его мнению, отсутствуют основания для применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам заявителя, неправомерность принятого решения обусловлена тем, что экспертиза проводилась по составным частям заявленного обозначения, то есть по отдельным элементам, а не в целом в качестве композиции, без учета общего впечатления, которое производит это обозначение на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В возражении отмечается разное общее зрительное впечатление, производимое заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками. Также заявитель усматривает отсутствие фонетического и смыслового сходства сопоставляемых обозначений по причине связи между образующими

заявленное обозначение элементами, читающимися как «восемь тысяч восемьсот хелп» и означающими «восемь тысяч восемьсот помощь/подсказка».

Дополнительно в возражении указано на несоответствие принятого решения практике регистрации Роспатентом подобных обозначений в качестве товарных знаков (приведены примеры регистраций №№ 735433, 598421, 717637).

Кроме того, заявителем приведены ссылки на судебные акты, касающиеся иных товарных знаков, иллюстрирующих необходимость учета восприятия потребителями словосочетаний в целом.

Заявителем обращено внимание на отсутствие высокой степени сходства обозначений, приближенной к тождеству, отсутствие общеизвестного статуса у противопоставленных товарных знаков, указано на неоднородность товаров и услуг сопоставляемых перечней.

На основании вышеизложенного заявитель просил отменить решение Роспатента от 21.06.2022 и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021755551 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 38, 42, 45 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи (01.09.2021) заявки № 2021755551 на регистрацию товарного знака 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, 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 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.

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 44 Правил 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).






Обозначение «SGGG help» по заявке № 2021755551 является комбинированным, включает изобразительный элемент, имеющей форму квадрата с

закругленными углами, внутри которого расположено стилизованное изображение наушников на фоне округлой фигуры, а также размещенные под изобразительным элементом в одну строку число «8800» и слово «help», выполненное в латинице. Обозначение исполнено в следующем цветовом сочетании: серый, черный, белый.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 38, 42, 45, приведенных в перечне заявки.


Отказ в государственной регистрации в качестве товарного знака указанного выше обозначения в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг основан на выводе о его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса по причине

сходства до степени смешения с товарным знаком «» [1] по свидетельству № 800747, знак обслуживания «» [2] по свидетельству

№ 598022, знак «» [3] по международной регистрации № 1133131.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] [3] показал следующее.



В заявленном комбинированном обозначении «», состоящем из изобразительного элемента, числа и слова, основным элементом является словесный элемент «help».


Данный вывод основан на том, что именно слово идентифицируется и запоминается потребителем в первую очередь, в то время как особенности графического исполнения элементов, либо визуальные композиции требуют более детального осмысления.

Числа сами по себе относятся к не обладающим различительной способностью обозначениям. Однако в число «8800» в составе заявленного обозначения

выполнено в характерной графической манере, позволяющей воспринимать его как часть композиции, то есть фрагмент графической части обозначения.

Довод заявителя о словесном характере числа «8800» в данном случае представляется неубедительным, поскольку такой характер не обусловлен ни особенностями возможного прочтения, ни доказательствами фактического восприятия его потребителями в такой роли. Например, случаями фонетической и смысловой связи чисел и цифр с другими элементами / словами / буквами могут служить примеры обозначений: «7я» («семья» – группа живущих вместе близких родственников, <https://gufo.me/dict/ozhegov/семья>), «о5» («опять» – наречие, означающее «еще раз, снова», <https://gufo.me/dict/ozhegov/опять>), «4you» («for you» – в переводе с английского языка на русский означает «для тебя», <https://www.m-translate.ru/#text=for%20you&direction=a-ru>), «2day» («today» – в переводе с английского языка на русский означает «сегодня», <https://www.m-translate.ru/#text=today&direction=a-ru>), «some1» («someone» – в переводе с английского языка на русский означает «кто-то», <https://www.m-translate.ru/#text=someone&direction=a-ru>). Однако, даже в случае наличия такой связи важной является оценка самой вероятности соответствующего восприятия обозначений потребителями. В данном же случае нет никаких предпосылок для вывода о смысловой / грамматической / фонетической связи числа «8800» и слова «help». Эти элементы искусственно составлены рядом, имеют общность графического выполнения, но не образуют, вопреки утверждению заявителя словосочетания, под которым понимается сочетание двух или нескольких слов, объединенных подчинительной связью (<https://gufo.me/dict/ozhegov/словосочетание>). При этом словом является единица языка, служащая для наименования понятий, предметов, лиц, действий, состояний, признаков, связей, отношений, оценок (<https://gufo.me/dict/ozhegov/слово>), в то время как «8800» является числом, то есть математическим понятием, величиной, при помощи которой производится счет, <https://gufo.me/dict/ozhegov/число>.

Противопоставленные товарные знаки «  » [1], «  » [2] и

«  » [3] также являются комбинированными обозначениями, визуальная составляющая которых представлена не в виде самостоятельных элементов, а в качестве особенностей исполнения доминирующих словесных элементов «iHelp», «helppy», «iHELP».

С точки зрения звукового признака сходства, основной индивидуализирующий элемент заявленного обозначения «help» (англ., помогать, оказывать содействие, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/help>) полностью входит в состав основных элементов противопоставленных товарных знаков: [хелп] – [и(ай)хелп] / [хелпи] / [и(ай)хелп]. Следовательно, следует констатировать наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, одинаковое расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных и согласных, вхождение одного обозначения в другое, ударение, что свидетельствует о звуковом сходстве сравниваемых обозначения и товарных знаков в целом.

Слова «iHelp», «helppy», «iHELP» в представленном исполнении в словарных источниках отсутствуют. Таким образом, формальный подход обуславливает отсутствие возможности семантического сравнения обозначений и, как следствие, превалирование иных критериев сходства. В то же время следует учитывать, что слово «help» входит в состав всех сравниваемых обозначений, и оно является словом общей лексики в английском языке, хорошо известно среднему российскому потребителю. В связи с этим, существует вероятность ассоциирования потребителями сравниваемых словесных элементов в смысловом отношении (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/helppy>, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/iHelp>), и данный факт может рассматриваться как увеличивающий степень сходства обозначений.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия заявленного



обозначения «**8800 help**» и противопоставленных товарных знаков «**iHelp**» [1],

«**helppу**» [2] и «**iHELP**» [3], обусловленное использованием различных шрифтовых особенностей при исполнении обозначений, однако эти отличия не отменяют наличия таких признаков визуального сходства, как сходное расположение букв по отношению друг к другу и один алфавит, буквами которого написаны слова.

Кроме того, визуальные акценты заявленного обозначения (шрифт, число «8800» и картинка с наушниками) в целом не формируют качественно иной образ обозначения в сравнении с образами, возникающими при восприятии противопоставленных товарных знаков. Так, графические решения товарных знаков

«**iHelp**» [1] и «**iHELP**» [3] связаны, прежде всего, с исполнением первой буквы «i», однако, они имеют небольшой размер и обуславливают

возможность визуального отделения этой буквы от слова, что смещает внимание на часть «Help». В товарном знаке «**helppу**» [2] графическое решение использовано в исполнении последней буквы «у», аналогично, обеспечивающее смещение внимания на часть «helpp».

Резюмируя сказанное, довод заявителя о разном общем зрительном впечатлении, которое производят заявленное обозначение и товарные знаки знаков [1], [2], [3], признан коллегией несостоятельным.

При этом коллегия обращает внимание заявителя на то, что графический критерий в данном случае не является определяющим, поскольку превалирует именно фонетический признак, обеспечивающий ассоциирование сравниваемых обозначения и товарных знаков в целом.

Учитывая положения пункта 44 Правил, принимая во внимание ведущую роль элемента «help» в составе заявленного обозначения, вывод о фонетическом сходстве его с противопоставленными товарными знаками, наряду с возможностью смыслового ассоциирования сопоставляемых обозначений, несмотря на некоторые визуальные отличия, коллегия считает правомерным вывод оспариваемого решения



о сходстве заявленного обозначения «8800 help» и товарных знаков [1], [2], [3] друг с другом в целом.

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 (пункт 162 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Сравнительный анализ товаров / услуг 09, 38, 42, 45 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров / услуг, указанных в перечнях противопоставленных регистраций №№ 800747, 598022 и 1133131, на предмет их однородности показал следующее.

Заявленные товары 09 класса МКТУ – «аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений или данных; носители записанные или загружаемые, программное обеспечение, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации; компьютеры и компьютерная периферия» представляют собой устройства для обработки информации, в том числе, компьютеры, носители информации и программные продукты.

Противопоставленные товарные знаки [1], [3] охраняются, в том числе, для товаров «устройства для обработки информации; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; видеокамеры для слежения за ребенком / видео-няни; видеокассеты; диски [аудио-видео]; ключи криптографические загружаемые для получения и расходования криптовалюты; кошельки электронные загружаемые; компьютеры; клавиатуры компьютеров», «audio visual teaching apparatus; computer programs, recorded; electronic notice boards; monitors (computer hardware); video screens; computer programs (downloadable software)» (аудиовизуальные обучающие устройства; компьютерные программы, записанные; электронные доски объявлений; мониторы (компьютерное оборудование); видеоэкраны; компьютерные программы (загружаемое программное обеспечение) – см. перевод <https://translate.yandex.ru/>), которые являются товарами тех же родовых групп, имеют те же назначение, условия реализации и круг потребителей. Кроме того, сравниваемые товары характеризуются признаками взаимодополняемости и взаимозаменяемости. Наличие большинства / всех признаков однородности названных товаров приводит к высокой степени их однородности.

Также однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги.

Так, заявленные услуги 42 класса МКТУ – «инсталляция программного обеспечения; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление готовой программной среды для доступа к облачным сервисам; предоставление информации в области

компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разблокировка мобильных телефонов; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий» являются услугами в области информационных технологий, компьютеризации и автоматизации для третьих лиц.

Результат оказания таких услуг выражается в форме предоставления / наладки программного продукта, либо предоставления информации по вопросам установки / модернизации / функционирования программных продуктов. Наличие в перечнях противопоставленных товарных знаков [1] и [3] программных средств («ключи криптографические загружаемые для получения и расходования криптовалюты; кошельки электронные загружаемые», «computer programs, recorded; electronic notice boards; computer programs (downloadable software)» (компьютерные программы, записанные; электронные доски объявлений; компьютерные программы (загружаемое программное обеспечение) – см. перевод <https://translate.yandex.ru>)) позволяет сделать вывод об однородности заявленных услуг 42 класса МКТУ названным товарам противопоставленных перечней, поскольку они имеют общее назначение, одинаковые условия оказания услуг / продажи товаров, общий круг потребителей. Ограничение сферы применения программ, имеющееся в перечне товарного знака [1], не влияет на общую родовую принадлежность сопоставляемых товаров и услуг, а также не способствует признанию их разного назначения в силу

отсутствия какой-либо конкретизации области применения программ в заявленном перечне.

Заявленные услуги 38 класса МКТУ – «услуги телекоммуникационные; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; передача видео по запросу; передача подкастов; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; предоставление информации в области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]» однородны услугам «агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; почта электронная; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи»

противопоставленного товарного знака [2], услугам «cellular telephone communication; message sending; computer aided transmission of messages and images; electronic bulletin board services (telecommunications services); telephone services; communications by telephone; news agencies, wire service» (сотовая телефонная связь; отправка сообщений; автоматизированная передача сообщений и изображений; услуги электронной доски объявлений (телекоммуникационные услуги); телефонные услуги; связь по телефону; информационные агентства, проводная связь – см. перевод <https://translate.yandex.ru/>) противопоставленного товарного знака [3], так как они относятся к услугам связи, следовательно, обладают общей родовой принадлежностью, имеют общие назначение и круг потребителей, одинаковые условия оказания, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

«Услуги социальных сетей онлайн» 45 класса МКТУ представляют собой деятельность по организации и обеспечению функционирования сайта в сети Интернет с осуществлением идентификации пользователей путем предоставления аккаунтов. Такая деятельность имеет характер межобластной, поскольку включает, главным образом:

- юридическую деятельность по предоставлению пользователям лицензии в отношении использования сайта (как программы, как базы данных);

- информационно-коммуникационную деятельность в сети Интернет (характеризуется включением социальной сети в реестр федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи), включая обмен сообщениями, передачу данных;

- деятельность в области информационных технологий, что необходимо как для создания, так и функционирования (настройки, модернизации) социальной сети, являющейся сайтом, то есть программой и/или базой данных.

Исходя из указанного рассматриваемые услуги 45 класса МКТУ заявленного перечня корреспондируют (однородны) товарам 09, услугам 38 и 42 классов МКТУ, связанным с программами, оказанием услуг в области информационных технологий, а также обеспечением обмена данными и сообщениями, публикациями электронных

данных и объявлений, то есть перечисленными ранее товарами и услугами, отраженными в перечнях противопоставленных регистраций.

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 09 и услуг 38, 42, 45 классов МКТУ, следовательно, соответствующий вывод, изложенный в заключении по результатам экспертизы, является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 21.06.2022.