

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.04.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.04.2010, поданное фирмой Хед Технолоджи ГМБХ, Австрия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 393104, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008731149/50 с приоритетом от 29.09.2008 зарегистрирован 06.11.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №393104 на имя Одинцовой Ларисы Александровны, г.Екатеринбург (далее – правообладатель), в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным, изобразительная часть представляет собой концентрические круги розового и бледно-желтого цветов. На фоне кругов расположены словесные элементы «Candy Head», выполненные буквами латинского алфавита в две строки.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 27.04.2010, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 393104 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктами 3, 6, 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком «HEAD» по международной регистрации № 584785 с конвенционным

приоритетом от 27.12.1991, правовая охрана которому предоставлена на имя лица, подавшего возражение, в том числе, в отношении однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ, и знаком «Head» по международной регистрации №737651 с конвенционным приоритетом от 27.10.1999, правовая охрана которому предоставлена, в том числе, в отношении товаров 18 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак «Candy Head» является комбинированным, однако, основным его элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения;

- фонетическое сходство сравниваемых обозначений определяется наличием в их составе фонетически тождественного словесного элемента «HEAD»;

- графическое сходство определено использованием одинакового алфавита;

- смысловое сходство словесных элементов определяется совпадением значений в разных языках совпадающего словесного элемента;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 18 и 25 классов МКТУ, охрана международной регистрации №584785 предоставлена в отношении однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ, а международной регистрации № 727651- в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ;

- Австрийская фирма Head Technology GmbH является одной из крупнейших компаний в мире по производству спортивного инвентаря, одежды и аксессуаров для летних и зимних видов спорта. Знак «HEAD» является частью фирменного наименования лица, подавшего возражение.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Распечатки из электронного словаря (<http://lingvo.yandex.ru>).

2 Информацию из сети Интернет о компании «Head Technology GmbH».

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «Candy

Head» по свидетельству №393104 в отношении всех товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения, в установленном порядке представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак имеет качественно иное общее зрительное восприятие по сравнению с противопоставленными товарными знаками;

- визуально оспариваемый товарный знак имеет оригинальное графическое решение с характерным цвето-графическим и компоновочным исполнением и специальным рисованным шрифтом с контрастной обводкой словесных элементов;

- слово «Candy» занимает начальное положение, и именно оно в первую очередь визуально воспринимается потребителем, а слово «head» визуально занимает второстепенное местоположение;

- оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание, имеет существенно более длительное речевое звучание, что отличает его от противопоставляемых знаков по международной регистрации;

- поскольку рядовому российскому потребителю малопонятно достоверное значение иностранных слов, имеющих множественность семантических значений, постольку семантический признак в данном случае не является определяющим;

- утверждение лица, подавшего возражение, что российскому потребителю больше знакомо слово «head», чем «candy», ни на чем не основано, так как в он –лайн словарях российский потребитель можно без труда найти перевод и одного и другого слова;

- слово «candy» известно российскому потребителю в значении «сладкий». Словосочетание «Candy head» может быть переведено российским потребителем как «сладкая голова», т.е. ассоциироваться в первую очередь с леденцом на палочке;

- деятельность правообладателя противопоставленных знаков направлена на производство профессионального спортивного инвентаря, снаряжения и спортивных товаров, в том числе спортивной обуви и спортивной одежды. Спортивное снаряжение и спортивная одежда реализуются через специализированные магазины и представляют особый интерес для узкой группы потребителей, занимающейся спортом преимущественно на профессиональном уровне. Обычные товары 25 класса МКТУ имеют иные каналы реализации, в отличие от спортивных товаров;

- словесный элемент «HEAD» как составная часть словосочетаний и сложносоставных слов широко используется разными правообладателями товарных знаков для обозначения товаров 18 и 25 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

3. Распечатки из сети Интернет.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (29.09.2008) поступления заявки №2008731149/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде кругов желто-розового цвета и словесных элементов «Candy Head», выполненных буквами латинского алфавита.

Противопоставленные знаки «HEAD» по международным регистрациям №№ 584785, 7376561 являются словесными, выполненными стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ товаров сравниваемых знаков на предмет их однородности показал, что часть приведенных в перечне свидетельства №393104 товаров 25 класса МКТУ однородна товарам того же класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №584785, ввиду их совпадения по виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей или соотношения как род-вид. Товары 18 класса МКТУ, приведенные в перечне свидетельства № 393104 однородны товарам 18 класса МКТУ противопоставленных знаков по международным регистрациям № 737561, №584785, так как относятся к одной родовой группе.

При этом ссылка правообладателя на то, что деятельность лица, подавшего возражение, связана с производством спортивного инвентаря и одежды является неубедительной, поскольку оценке подвергается объем предоставленной правовой охраны сопоставляемых знаков, а не их реальное использование.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, однако, основную индивидуализирующую функцию при восприятии данного комбинированного изображения играет словесный элемент.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением одного обозначения в другое.

Графическое сходство сравниваемых словесных обозначений обусловлено выполнением их буквами латинского алфавита.

Сходство знаков по семантическому критерию обусловлено совпадением значения слова, на которое падает логическое ударение.

Словесный элемент оспариваемого товарного знака «Candy Head» в переводе с английского языка означает «сладкая голова» (см. <http://lingvo.yandex.ru>). Слово «Head» в данном словосочетании является более сильным элементом, так как является объектом, выраженным именем существительным, а слово «Candy» - определением.

«Candy» и «HEAD» выполнены на разных строках. При этом есть основания полагать, что слово «HEAD» (в переводе «голова») более широко известно среднему российскому потребителю за счет существования, например, таких слов как «скин-хед», а установление значения слова «candy» требует дополнительных знаний.

Следует отметить, что выполнение словесного элемента «candy head» буквами английского алфавита затрудняет его восприятие в значении «сладкая голова», а, наоборот, способствует восприятию элементов как самостоятельных слов. Учитывая, что фирма HEAD является ведущим мировым производителем и продавцом спортивного оборудования, коллегия усматривает, что знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

Слово «HEAD» само по себе является нейтральным в отношении указанных в свидетельстве товаров.

Доказательств того, что существует возможность введения в заблуждение потребителей в силу известности фирмы «HEAD», материалы дела не содержат, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, возражение о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать недоказанным.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не удовлетворяет также требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, так как воспроизводит часть его фирменного наименования.

Следует отметить, что одним из условий, при котором указанная норма Кодекса позволяет признать неправомерным предоставление правовой охраны товарному знаку, является право на фирменное наименование, которое возникло у иного лица ранее даты приоритета указанного товарного знака.

Поскольку материалы возражения не содержат документального подтверждения более раннего по сравнению с датой приоритета оспариваемого товарного знака права компании HEAD TECHNOLOGY GMBH AG на фирменное наименование, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Довод правообладателя о широком использовании слова HEAD как составляющей знаков разными правообладателями коллегия Палаты по патентным спорам считает неубедительным по следующим причинам. Из 9 знаков, указанных правообладателем, только три знака (по свидетельствам 315504, 480238, 287454), из которых первых два принадлежат одному и тому же лицу, могут быть признаны корректными ссылками. Иные знаки имеют отличия, не позволяющие говорить об аналогии. Кроме того, знаку по международной регистрации 791714 было отказано в охране на территории Российской Федерации. В случае, когда лицу, подавшему возражение, принадлежит 6 знаков, включающих словесный элемент HEAD, наличие двух лиц, использующих указанное слово в качестве составляющей своих средств

индивидуализации, является несущественным обстоятельством и не приводит к выводу о малой значимости данного словесного элемента.

В палату по патентным спорам 09.08.2010 поступила жалоба от правообладателя, повторяющая доводы отзыва, которые были проанализированы в заключении и не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 26.04.2010, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393104 частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(591) розовый, светло-желтый, белый, красный, черный.

(511)

35 - продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе сбор для третьих лиц различных товаров (исключая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, в том числе услуги оптовой и розничной торговли и торговых центров.