

## **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 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.10.2019, поданное компанией Хэд Технолоджи Гмбх, Австрия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723441, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «**SPORTHEAD**» по заявке №2019706368 с приоритетом от 15.02.2019 зарегистрирован 14.08.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №723441 в отношении товаров 25 и услуг 40 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН", Москва (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.10.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №723441 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 и пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения за счет полного фонетического вхождения противопоставленного знака по международной регистрации «HEAD» в оспариваемый товарный знак «SPORTHEAD»;

- по мнению заявителя, сравниваемые обозначения являются сходными по семантическому критерию сходства, поскольку они вызывают одни и те же семантические ассоциации;

- по мнению заявителя, сравниваемые обозначения являются сходными по графическому критерию сходства, поскольку наличие в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента не приносит такого восприятия знака, которое позволило бы легко отличить словесные элементы сравниваемых обозначений «HEAD» и «SPORTHEAD».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723441 недействительным.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 04.10.2019 возражением, не представил письменный отзыв, однако, на заседании коллегии, состоявшемся 19.11.2019, выразил свое несогласие, относительно того, что оспариваемый и противопоставленный знаки являются сходными до степени смешения.

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

С учетом даты (15.02.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №723441 правовая база для оценки охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 положениями пункта 37 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на знак «HEAD» (1) по международной регистрации №584785, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «SPORTHEAD», выполненного заглавными буквами латинского алфавита и графического элемента в виде латинской буквой "S", разомкнутой посередине, что создает очертание перевернутой латинской буквы "H". Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 25, 40 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В возражении оспариваемому товарному знаку был противопоставлен знак (1) с более ранним приоритетом, правовая охрана которому на

территории Российской Федерации предоставлена на имя лица, подавшего возражение.

Противопоставленный знак «HEAD»

(1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 12, 18, 25, 28 классов МКТУ, указанных в регистрации.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака



«SPORTHEAD» по свидетельству №723441 и противопоставленного знака «HEAD» (1) по международной регистрации №584785 на предмет их сходства, коллегией установлено следующее.

Противопоставленный знак полностью входит в состав оспариваемого товарного знака. Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что помимо составной части «HEAD» в состав оспариваемого товарного знака входит лексема «SPORT», придающая ему отличные от противопоставленного знака звучание и смысловую окраску.

Сравниваемые знаки «HEAD» и «SPORTHEAD» не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слогов, разное количество согласных и гласных букв. Слитное написание элемента «SPORTHEAD» значительно увеличивает длину словесной части анализируемого товарного знака начальное положение части «SPORT» обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению с противопоставленным знаком «HEAD». Следовательно, сходство сравниваемых обозначений, по фонетическому критерию сходства отсутствует.

Сравниваемые знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения, а также с учетом входящего в состав оспариваемого товарного знака изобразительного элемента, в виде стилизованной буквы «S», повторяющей первую букву словесной части обозначения «SPORTHEAD».

С точки зрения семантики слово «SPORTHEAD» образовано из двух значимых слов «SPORT», которое с английского на русский язык переводится как «спорт», и «HEAD», которое при переводе с английского на русский язык, имеет множество значений: «голова; руководитель; начальник; директор» (см. <https://translate.yandex.ru/>), следовательно, слово «SPORTHEAD» в целом можно перевести как «спортивная голова; спортивный директор; спортивный руководитель» в связи с чем, данный словесный элемент приобретает особую смысловую окраску, отличную от значения отдельного слова «HEAD».

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии сходства между ними.

В отношении анализа однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Противопоставленному знаку «HEAD» по международной регистрации №723441 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ «tennis and ski clothing, sports clothes, sports shoes, tennis shoes, middle soles, shoes, slippers» («теннисная и лыжная одежда, спортивная одежда, спортивная обувь, теннисные туфли, стельки подошвы, обувь, тапочки»). Данные товары являются однородными товарам 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; джерси [одежда];

жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кашне; кимоно; козырьки, являющиеся головными уборами; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; майки спортивные; меха [одежда]; митенки; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки для лыжников; плавки; пластроны; платки шейные; платья; повязки для головы [одежда]; подкладки готовые [элементы одежды]; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шипы для бутс; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты», поскольку содержат тождественные формулировки, а также относятся к одним и тем же родовым группам «одежда», «обувь».

Однако, несмотря на однородность товаров, в отношении которых зарегистрированы сопоставляемые знаки, они не будут смешиваться в

гражданском обороте ввиду отсутствия сходства между сравниваемыми знаками.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами 25 класса МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Вместе с тем, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения «HEAD» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная ассоциация между рассматриваемым обозначением «SPORTHEAD» и лицом, подавшим возражение.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении решений Палаты по патентным спорам, приведенных заявителем в качестве примера, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств

конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.10.2019, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №723441.**