

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 (далее – Правила ППС), зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 13.11.2008, поданное компанией Хэд Технолоджи ГмбХ, Австрия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «HEAD HUNTER» по свидетельству №350093, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007700665/50 с приоритетом от 15.01.2007 зарегистрирован 15.05.2008 за №350093 на имя Носа С.И., Москва (далее— правообладатель) в отношении товаров 25 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак по свидетельству №350093 представляет собой словесное обозначение «HEAD HUNTER», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «HEAD HUNTER» по свидетельству № 350093, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «HEAD HUTER» является сходным до степени смешения со знаками «HEAD» по международным регистрациям №584785 и №737651, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя Head Technology GmbH в отношении однородных товаров;

- сходство сравниваемых обозначений основано на фонетическом вхождении знаков «HEAD» в оспариваемый знак «HEAD HUNTER» в начальной позиции, а также визуальном и семантическом сходстве данных элементов;

- сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения, поскольку знак оспариваемой регистрации зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ, идентичных и однородных товарам 25 класса МКТУ противопоставленных международных регистраций;

- компания Head Technology GmbH является одной из крупнейших в мире по производству спортивного инвентаря, одежды и аксессуаров, в отношении которых используется товарный знак «HEAD», и появление на российском рынке товаров 25 класса, маркируемых обозначениями сходным до степени смешения с известным товарным знаком «HEAD», способно породить у потребителя представление о принадлежности товарных знаков одному производителю.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации №350093 недействительной.

К возражению приложены следующие документы:

1. Распечатка из базы данных Ромарин о м.р. №584785;
2. Распечатка из базы данных Ромарин о м.р. №737651;
3. Распечатка из электронного словаря Abbyu Lingvo;
4. Распечатка из электронного переводчика Мультитран;
5. Материалы о фирме Head Technology GmbH.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (15.01.2007) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) 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, 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; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №350093 представляет собой словесное обозначение «HEAD HUNTER», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом(1).

Противопоставленный словесный знак «HEAD» по международной регистрации №584785 выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом(2).

Противопоставленный словесный знак «HEAD» по международной регистрации №737651 выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом(3).

Сравнительный анализ словесных товарных знаков «HEAD HUNTER» и «HEAD» (1),(2) показал, что они являются фонетически сходными в силу вхождения противопоставленных товарных знаков в состав оспариваемого. При этом их общий

словесный элемент «HEAD» занимает начальную позицию в оспариваемом знаке, благодаря чему акцентирует на себе внимание потребителя.

Графически сопоставляемые знаки (1-3) также являются сходными, поскольку выполнены заглавными буквами латинского алфавита с использованием стандартных шрифтов.

Словесное обозначение «HEAD HUNTER» может быть переведено с английского языка как «главный охотник».

Слово «HEAD» в качестве имени прилагательного также имеет значение «главный, старший» и может быть использовано с любым именем существительным, что сближает их по семантическому восприятию.

Анализ перечней товаров оспариваемого знака (1) и противопоставленных знаков (2),(3) показал, что товары 25 класса МКТУ(1) – «одежда, обувь, белье нижнее, белье нижнее, абсорбирующее пот; бриджи; брюки; ботинки; бутсы; галоши; гамаша(с застёжками); гетры; голенища сапог; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны; кашне; комбинезоны(одежда); комбинезоны для водных лыж; костюмы; костюмы купальные; костюмы пляжные; куртки; куртки рыбацкие; майки с короткими рукавами; наушники (одежда); носки; набойки для обуви; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из джерси; одежда трикотажная; окантовка металлическая для обуви; парки; перчатки(одежда); плавки; плащи непромокаемые; повязки для головы(головные уборы); подвязки; подвязки для носков; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пояса (одежда); пояса-кошельки; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; ранты для обуви; сабо(обувь); сандалии; сапоги; свитера; союзки для обуви; стельки; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; части обуви носочные; чулки абсорбирующие пот; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутсов; штрипки; эспадриллы» – однородны товарам противопоставленных знаков (2),(3) 25 класс МКТУ – «sports clothes, sports shoes,

shoes»; 18 класс МКТУ – «waist bags», в силу их совпадения по роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

Таким образом, учитывая сходство сравниваемых знаков и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно заключить, что оспариваемый товарный знак сходен с противопоставленными знаками до степени смешения в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных товарам 18 и 25 класса МКТУ.

В связи с этим мнения лица, подавшего возражения о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 350093 произведено в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона, следует признать правомерным.

Что касается довода лица, подавшего возражения о вводе потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, то материалами, содержащимися в деле это не доказано.

Так же следует отметить, что правообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате заседания коллегии, отзыв на возражение не представил и на заседание коллегии не явился.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 13.11.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 350093 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

**Бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров“**

(511)

25 –головные уборы; апостольники; банданы [платки]; блузы; блузы матросские; боа; бюстгальтеры; воротники для одежды; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; жилеты; кальсоны; камзолы; каркасы для шляп; карманчики; карманы для одежды; козырьки для головных уборов; колготки; корсажи; костюмы маскарадные; ливреи; лифы; манжеты; манишки; мантильи; манто; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног; нагрудники детские [за исключением бумажных]; накидки меховые; одежда бумажная; одежда из габардина; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; орари [церковная одежда]; пальто; пеленки; пелерины; пижамы; платки шейные; платья; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды] - подмышники; приданое для новорожденного; ризы [церковное облачение]; рубашки; сари; тоги; тюрбаны; фартуки [одежда]; халаты; чепчики для душа; чулки; шали; шапочка круглая неглубокая без полей; штанишки детские; шубы; юбки; юбки нижние.