

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.12.2012, поданное фирмой Хеад Технолоджи ГМБХ, Австрия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 441066, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010730246/50 с приоритетом от 09.09.2010 зарегистрирован 14.07.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №441066 на имя Уорренс консолидэйтед, Инк., Британские Виргинские острова (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 11, 12, 21, 22 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой прямоугольник со скругленными углами, в котором верхняя и центральные части представляют собой картинку с изображением теней трех мужских фигур на гористой местности. Центральная мужская фигура изображена с велосипедом, а крайние фигуры изображены в профиль с рюкзаками, мотком веревки и биноклем. Под изображением расположен словесный элемент «HEADLINER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в черном, оранжевом, темно-оранжевом, желтом цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 12.12.2012, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 441066

предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является комбинированным, где доминирующим элементом является словесное обозначение "HEADLINER", изображённое буквами жёлтого цвета, контрастирующими с чёрным фоном, на котором оно расположено;
- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком «HEAD» по международной регистрации № 584785 с конвенционным приоритетом от 27.12.1991, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в том числе в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;
- фонетическое сходство рассматриваемых обозначений определяется наличием в начальной, доминирующей позиции оспариваемого товарного знака "HEADLINER" слова "HEAD", фонетически тождественного товарному знаку "HEAD" лица, подавшего возражение, т.е. вхождением одного обозначения в другое;
- графическое сходство сравниваемых словесных обозначений выражается в том, что они изображены заглавными буквами латинского алфавита;
- словесная часть оспариваемого товарного знака семантически ассоциируется со знаком «HEAD» по международной регистрации № 584785, поскольку слово "headliner" в значениях «специалист по заголовкам», «автор заголовков» произошло от слова "head" в его значении «рубрика, заголовок, подзаголовок»;
- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в частности для товаров 12 класса МКТУ «велосипеды», международная регистрация №584785, зарегистрирована для товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства, велосипеды; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху», очевидно, что товары сравниваемых знаков являются однородными;
- австрийская фирма Head Technolodgy GmbH является ведущим мировым производителем и продавцом спортивного снаряжения. Ее история началась в США более полувека назад. Многие чемпионы участвуют в соревнованиях и выигрывают турниры, пользуясь товарами, произведенными компанией Head Technolodgy GmbH. Указанные товары пользуются в Российской Федерации заслуженной репутацией. Поставка этих товаров в Советский Союз началась еще в семидесятые годы прошлого столетия;

- в связи с известностью высококачественных товаров, маркированных знаком «HEAD», в России существует возможность смешения оспариваемого обозначения со знаком, лица, подавшего возражение, что может нанести ущерб не только репутации фирмы, но и потребителю;

- правообладатель оспариваемого товарного знака является также правообладателем регистрации № 352687 товарного знака «HeadLiner». Правомерность регистрации этого товарного знака была успешно оспорена заявителем и решением палаты по патентным спорам от 27.04.2010 его правовая охрана была признана недействительной частично (включая товары 12 класса «велосипеды»).

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

1. Распечатки из электронного словаря «Мультитран» (www.multitran.ru).

2. Информация из сети Интернет.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «HEADLINER» по свидетельству №441066 в отношении товаров 12 класса МКТУ.

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

- в возражении приводится довод о том, что слово «headliner» является словарным, имеющим определенное смысловое значение. Следовательно, оно является цельным, неделимым. Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, подвергает его делению на «позиции», т.е. на произвольные части «HEAD» и «LINER», то есть, если следовать логике лица, подавшего возражение, то можно признавать сходными до степени смешения, например, слова «ПАРК» и «ПАРКОВКА», имеющие самостоятельные смысловые значения, и совпадающее буквосочетание П-А-Р-К. Или, такие слова как «ПАР» и «ПАРКЕТ»;

- слово «HEADLINER» - это единое, цельное слово, имеющее определенное смысловое значение. В оспариваемом товарном знаке оно выполнено одним шрифтом, буквами одного алфавита, одного размера, в одну строку, без деления его на какие-либо относительно самостоятельные части;

- сравниваемые обозначения имеют разное количество слогов, разный состав согласных, разный состав гласных, разное место ударения;

- самым известным значением слова «head» для российского потребителя является значение «голова» как обозначение части тела человека, вряд ли среднему российскому потребителю хорошо известны другие смысловые значения слова «head», которые, к тому же, не ограничиваются значениями, приведенными в возражении;
- большинство российских потребителей будет воспринимать это слово «headliner» как фантазийное, не имеющее конкретного смыслового значения. Для другой же части потребителей, которая знает английский язык на уровне, превышающем школьный, это слово будет означать «популярный актер, популярный лектор, автор заголовков»;
- использования заглавных букв и латинского алфавита недостаточно для признания сравниваемых обозначений сходными по графическому критерию, поскольку использование цветового сочетания в оспариваемом товарном знаке одинаково усиливает привлекательность в знаке как набора букв в слове «HEADLINER», так и теневого изображения контуров трех людей на фоне оранжево-желтого неба. Кроме того, использованный шрифт в слове «HEADLINER», является достаточно оригинальным благодаря наклону вправо, заостренным засечкам и скругленным буквам, что отличает его от стандартного шрифта;
- относительно известности обозначения «HEAD» правообладатель оспариваемого товарного знака, отмечает, что лицо, подавшее возражение, не предоставило материалов, подтверждающих достаточную известность обозначения «HEAD» для товаров 12 класса МКТУ «велосипеды» на территории России;
- ссылка на ранее состоявшееся оспаривание другого товарного знака «HeadLiner» №352687 является неправомерной, поскольку указанный товарный знак действует в отношении товаров 12 класса МКТУ «велосипеды».

К отзыву были приложены следующие материалы:

- распечатки из Интернета.

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 установила следующее.

Правовая база с учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству №441066 для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс 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 6 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.8.2 Правил 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 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой прямоугольник со скругленными углами, в котором верхняя и центральные части представляют собой картинку с изображением теней трех мужских фигур на гористой местности. Центральная мужская фигура изображена с велосипедом, а крайние фигуры изображены в профиль с рюкзаками, мотком веревки и биноклем. Под изображением расположен словесный элемент «HEADLINER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в черном, оранжевом, темно-оранжевом, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 11, 12, 21, 22 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «HEAD» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака показывает, что в словесный элемент «HEADLINER» оспариваемого товарного знака имеет место быть вхождение словесного элемента «HEAD» в словесный элемент противопоставленного знака. Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что словесный элемент «HEADLINER» является естественным словом английского языка, имеющим самостоятельное смысловое значение: «автор заголовков, популярный актёр, артист, исполнитель (имя которого появляется в заголовках)», тогда как словесный элемент «HEAD» переводится с английского языка как голова, волосы, жизнь.

Кроме того, словесный элемент «HEADLINER» оспариваемого товарного знака выполнен в одно слово, одинаковым шрифтом буквами одного алфавита, что не позволяет выделить словесную часть «HEAD» из всего словесного элемента.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что сравниваемые словесные элементы «HEADLINER» и «HEAD» не являются сходными по семантическому признаку сходства словесных обозначений.

Кроме того, сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, поскольку в оспариваемый товарный знак включены изобразительные элементы, которые занимают большую площадь в знаке по сравнению со словесным элементом.

С учетом изложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Довод лица, подавшего возражение о том, что в решении палаты по патентным спорам от 27.04.2010 словесный элемент «HeadLiner» товарного знака по свидетельству № 352687 признан сходным до степени смешения со словесным элементом «HEAD», в связи с чем словесный элемент «HEADLINER» оспариваемого товарного знака также является сходным до степени смешения со словесным элементом «HEAD», является неправомерным, поскольку обозначение «HeadLiner»,

которое оспаривалось в указанном решении, зрительно воспринималось как составное из двух слов «Head» и «Liner», первое из которых было тождественно знаку «HEAD» по международной регистрации №584785, что и явилось основанием для его оспаривания, но только в отношении части товаров 28 класса МКТУ.

Отсутствие сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака позволяет коллегии палаты по патентным спорам не анализировать перечни товаров на предмет установления их однородности.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 09.12.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №441066.