

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, рассмотрела возражение от 18.09.2014, поданное компанией «Хэд Технолоджи ГмбХ», Австрия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 505271, при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке № 2012735663, поданной 15.10.2012, зарегистрирован 29.01.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 505271 на имя ООО «Имко-Торг» (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 06, 07, 08, 09, 16-18, 20-22 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 15.10.2022.

Согласно описанию, представленному в материалах заявки, оспариваемый комбинированный товарный знак содержит словесный элемент «Headman» (транслитерация – «Хеадман», перевод с англ. языка – «Прораб»), справа от которого находится стилизованное изображение кисти со стекающими с нее двумя каплями краски, расположенными над предпоследней буквой слова. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании: «красный, черный».

В поступившем 18.09.2014 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 505271 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 06, 09, 18, 20 и 22 классов МКТУ с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, знаками по международным регистрациям:

- № 584785, дата приоритета 27.12.1991, товары 18, 25 и 28 классов МКТУ [1],
- № 737651, дата приоритета 27.10.1999, товары 09, 14, 18 и 28 классов МКТУ [2].

В возражении приведен подробный сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленных знаков, а также сравнение товаров, приведенных в перечнях рассматриваемых регистраций, с точки зрения их однородности.

Также лицом, подавшим возражение, указано на то, что регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Данное мнение основано на том, что лицо, подавшее возражение, является одной из крупнейших компаний в мире по производству спортивного инвентаря, одежды и аксессуаров для летних и зимних видов спорта, в отношении которых используется знак «HEAD», являющийся также и частью фирменного наименования. Использование на российском рынке в отношении товаров 06, 09, 18, 21 и 22 классов МКТУ обозначения «Headman», сходного до степени смешения с известным товарным знаком «HEAD», способно породить у потребителя представление о принадлежности товарных знаков одному производителю, либо о наличии производственных связей между лицом, подавшим возражение, и правообладателем, что не соответствует действительности.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки охранных документов на знаки, упомянутые в возражении (1);
- распечатки из сети Интернет, в том числе словари Яндекс (2);
- информационные сведения о лице, подавшем возражение, (распечатки из сети Интернет, копии грузовых таможенных деклараций, дипломов и иных материалов) (3).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 505271 в отношении следующего перечня товаров:

06 класс МКТУ - вышки для прыжков в воду металлические; колышки для палаток металлические; зажимы для канатов, тросов металлические; крюки [альпинистское снаряжение];

09 класс МКТУ - аппараты дыхательные для подводного плавания; жилеты спасательные; зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков; каски для верховой езды; каски защитные, шлемы защитные; костюмы для подводного погружения; маски для подводного погружения; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки для подводного плавания; очки спортивные; пояса спасательные; шлемы защитные для спортсменов;

18 класс МКТУ - дорожные сундуки, чемоданы; кейсы из кожи или кожкартона; наборы дорожные [кожгалантерея]; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; портфели [кожгалантерея]; ранцы; ремешки кожаные; ремни для коньков; ручки для чемоданов; рюкзаки; саквояжи; сетки хозяйственные; сумки для альпинистов; сумки для ношения детей; сумки для одежды дорожные, портпледы; сумки дорожные; сумки женские; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сумки-кенгуру для ношения детей; футляры для ключей; чемоданы [багаж]; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов;

20 класс МКТУ - колышки для палаток неметаллические; мешки спальные туристские;

22 класс МКТУ - веревки, палатки; лестницы веревочные.

Анализ вышеперечисленных позиций перечня показал, что товар «очки для подводного плавания», указанный лицом, подавшим возражение, в 09 классе МКТУ, отсутствует в перечне оспариваемого товарного знака.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 505271, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании

коллегии, состоявшемся 23.12.2014, отсутствовал и отзыва по мотивам возражения не представил.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.12.2014, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы – копии решений палаты по патентным спорам 2006, 2009 и 2010 г.г., касающиеся оспаривания регистрации товарных знаков, содержащих элемент «HEAD» (4).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.10.2012) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не

отозвана или не признана отозванной; 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.


Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой

охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы (1-4). Представленные материалы содержат информацию о том, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-2] и осуществляет деятельность в области спортивного оборудования, инвентаря, одежды и аксессуаров для летних и зимних видов спорта.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 505271 в отношении товаров тех классов МКТУ, в перечне которых присутствуют товарные позиции, имеющие отношение к области деятельности лица, подавшего возражение (а именно, товары 06, 09, 18, 20, 22 классов МКТУ).

Анализ материалов дела показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Headman**» является комбинированным и содержит словесный элемент «Headman», справа от которого размещено стилизованное изображение кисти с каплями краски (капли расположены над предпоследней буквой слова). Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква слова – заглавная. Правовая охрана предоставлена знаку в цветовом сочетании «красный, черный» в отношении товаров и услуг 06, 07, 08, 09, 16-18, 20-22 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «HEAD» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 18, 25 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак «HEAD» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09, 14, 18 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-2] показал, что в оспариваемом комбинированном товарном знаке основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «Headman», поскольку он выполнен крупно, акцентирует на себе внимание потребителя и легче запоминается. Противопоставленные товарные знаки [1-2] в качестве единственного индивидуализирующего элемента содержат слово «HEAD».

Таким образом, сопоставление основных индивидуализирующих элементов «Headman»/«HEAD» показало их фонетическое сходство за счет вхождения противопоставленных знаков [1, 2] в оспариваемый товарный знак.

При этом следует отметить, что элемент «Head» в оспариваемом знаке занимает первоначальную позицию, именно с него начинается восприятие слова.

Относительно семантики заявленного обозначения необходимо отметить, что анализ словарных источников показал, что слово «HEAD» является лексической единицей английского языка и означает: «сущ. верхняя часть, голова, верхушка; прил. главный, старший, передний, головной; глаг. возглавлять, руководить, лидировать, стоять во главе, управлять». Слово «Headman» также является лексической единицей английского языка и означает «глава, начальник, руководитель, шеф, старший рабочий, лидер» (<http://slovari.yandex.ru>).

Анализ вышеприведенных значений показывает, что оба рассматриваемых слова имеют лексические значения, отражающие лидерство, главенство и т.д., и будут порождать близкие ассоциации. Изложенное обуславливает вывод о сходстве сопоставляемых обозначений по семантическому критерию сходства.

Установленное сходство словесных элементов оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [1, 2] позволяет признать сравниваемые знаки сходными в целом.

Графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку во всех исследуемых обозначениях использованы стандартные шрифты. Наличие в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента в виде кисти, выполненного в конце слова и не занимающего доминирующего положения, не привносит в восприятие знака

существенных отличий, которые могли бы повлиять на вывод о его сходстве с противопоставленными знаками [1, 2].

Следует отметить, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 06, 09, 18, 20 и 22 классов МКТУ, относящихся к спортивному и туристическому снаряжению и аксессуарам (именно против этих товаров подано возражение от 18.09.2014).

Правовая охрана противопоставленных знаков [1, 2] действует в отношении товаров 09, 14, 18, 25 и 28 классов МКТУ, также относящихся к спортивному и туристическому снаряжению и аксессуарам.

Таким образом, сравниваемые товары соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, один и тот же круг потребителей, дополняют друг друга и реализуются по одним каналам сбыта, что позволяет признать их однородными.

Учитывая изложенное, коллегия усматривает возможность ассоциирования оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [1-2], и смешения этих средств индивидуализации в случае маркировки ими товаров 06, 09, 18, 20 и 22 классов МКТУ, перечень которых приведен в возражении, и, следовательно, несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается основания оспаривания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Знаки [1-2] принадлежат компании «Хэд Технолоджи ГмбХ» (Head Technology GmbH), Австрия. Лицом, подавшим возражение, представлены материалы и информация о мировой известности продукции (спортивного инвентаря, одежды и аксессуаров для летних и зимних видов спорта), производимой данной компанией.

Согласно представленным материалам (3) австрийская компания «HEAD» – ведущий мировой производитель спортивного снаряжения. История компании началась в США более полувека назад. Говард Хед (Howard Head) основывает Хед Ски Компани (Head Ski Company) в 1950 в Тимониуме, штат Мэрилэнд. Амбициозный авиаинженер не смог смириться с тем, что при первой же попытке катания на горных лыжах, он потерпел фиаско.

Патент на композитные дерево-металлические лыжи с пластиковой оболочкой был получен в 1954 году. В 1956 году он разработал первую систему виброгашения для лыж - вставку из неопрена под верхней металлической пластиной, которая облегчила катание по буграм. Победы не заставили себя долго ждать. Уже через 5 лет Олимпийцы взяли лыжи «HEAD» на вооружение и выиграли первые заезды. Сейчас компания «Head International GmbH» переехала в Европу и теперь входит в транснациональную корпорацию НТМ, специализирующуюся на спортивном снаряжении, но как и в 40-х годах минувшего столетия, конструкторы пользуются техническими новшествами авиации. Несколько лет назад Head внедрил в производство лыж систему, которая способна контролировать устойчивость на большой скорости. Сейчас Head – одна из самых динамичных и инновационных компаний в мире спорта и лыжного туризма.

Следует также указать, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении тех товаров 06, 09, 18, 20 и 22 классов МКТУ, которые характерны для той области деятельности, в которой приобрела известность указанная выше компания.

Учитывая известность товаров для спорта и туризма, маркированных знаком «HEAD», коллегия полагает, что регистрация оспариваемого товарного знака «Headman» на имя его правообладателя для спортивных и туристических товаров, способна вызвать ложные представления у потребителя относительно производителя следующих товаров:

06 класс МКТУ - вышки для прыжков в воду металлические; колышки для палаток металлические; зажимы для канатов, тросов металлические; крюки [альпинистское снаряжение];

09 класс МКТУ - аппараты дыхательные для подводного плавания; жилеты спасательные; зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков; каски для верховой езды; каски защитные, шлемы защитные; костюмы для подводного погружения; маски для подводного погружения; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; пояса спасательные; шлемы защитные для спортсменов;

18 класс МКТУ - дорожные сундуки, чемоданы; кейсы из кожи или кожкартона; наборы дорожные [кожгалантерея]; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; портфели [кожгалантерея]; ранцы; ремешки кожаные; ремни для коньков; ручки для чемоданов; рюкзаки; саквояжи; сетки хозяйственные; сумки для альпинистов; сумки для ношения детей; сумки для одежды дорожные, портпледы; сумки дорожные; сумки женские; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сумки-кенгуру для ношения детей; футляры для ключей; чемоданы [багаж]; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов;

20 класс МКТУ - колышки для палаток неметаллические; мешки спальные туристские;

22 класс МКТУ - веревки, палатки; лестницы веревочные.

Принимая во внимание изложенное, коллегия располагает достаточными основаниями для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных выше товаров 06, 09, 18, 20 и 22 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 18.09.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 505271 недействительным в отношении следующих товаров: 06 класс МКТУ – «вышки для прыжков в воду металлические; колышки для палаток металлические; зажимы для канатов, тросов металлические; крюки [альпинистское снаряжение]; 09 класс МКТУ – «аппараты дыхательные для подводного плавания; жилеты спасательные; зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков; каски для верховой езды; каски защитные, шлемы защитные; костюмы для подводного погружения; маски для подводного погружения; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; пояса спасательные; шлемы защитные для спортсменов»; 18 класс МКТУ – «дорожные сундуки,

чемоданы; кейсы из кожи или кожкартона; наборы дорожные [кожгалантерея]; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; портфели [кожгалантерея]; ранцы; ремешки кожаные; ремни для коньков; ручки для чемоданов; рюкзаки; саквояжи; сетки хозяйственные; сумки для альпинистов; сумки для ношения детей; сумки для одежды дорожные, портпледы; сумки дорожные; сумки женские; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сумки-кенгуру для ношения детей; футляры для ключей; чемоданы [багаж]; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов»; 20 класс МКТУ – «кольшки для палаток неметаллические; мешки спальные туристские»; 22 класс МКТУ – «веревки, палатки; лестницы веревочные».