

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2009, поданное фирмой Хеад Технолоджи ГМБХ, Австрия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 352687, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007715567/50 с приоритетом от 25.05.2007 зарегистрирован 11.06.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №352687 на имя Уорренс консолидэйтед, Инк., Британские Виргинские острова (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 11, 12, 21, 22 и 28 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак «HeadLiner» является словесным, выполненным стандартным шрифтом латинского алфавита.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 29.12.2009, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 352687 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком «HEAD» по международной регистрации № 584785 с конвенциональным приоритетом от 27.12.1991, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в том числе в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ;

- оспариваемое обозначение «HeadLiner» является словесным, выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Обозначение состоит из двух значимых слов английского языка, в каждом из которых первая буква заглавная, остальные строчные, что визуально делит обозначение на две части;

- фонетическое сходство сравниваемых обозначений определяется наличием в начальной части оспариваемого товарного знака слова «Head», фонетически тождественного знаку, принадлежащего лицу, подавшему возражение;

- графическое сходство определено использованием одинакового алфавита, шрифта;

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

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в частности для товаров 28 класса МКТУ «коньки, коньки роликовые, крепления для лыж, ласты для плавания, лыжи, доски для серфинга, доски пружинящие (спортивные принадлежности), доски роликовые для катания, доски с парусом для серфинга, дротики, качели, самокаты (игрушки) мячи для игры», международная регистрация №584785, зарегистрирована для товаров 28 класса МКТУ «лыжи, гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам, спортивные снаряды, ракетки для игры в теннис, сквош и бадминтон, мячи для игры в теннис, сквош, гольф и бадминтон»;

- 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.

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

1. Распечатки из электронного словаря «Мультитран» ([www.multitran.ru](http://www.multitran.ru)).

2. Словарная статья из Википедии.

3. Информация из сети Интернет о компании «Head Technology GmbH.

С учетом изложенного лица, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «HEAD» по свидетельству №352687 в отношении всех товаров 28 класса МКТУ.

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

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №352687 не сходен с противопоставленной международной регистрацией по фонетическому критерию сходства, так как он выполнен и прочитывается как одно слово. Оно имеет большую длину, состоит из трех слогов. Начальный слог «Head» существенно меньше остальной части, при этом единичный слог не может быть расценен как доминирующий и определяющий фонетическое сходство;

- графическое сходство обозначений не может быть определено выполнением их латинскими буквами;

- оспариваемый товарный знак относится к сложносоставному слову, семантика которого может быть определена как «голова лайнера, передняя часть лайнера», т.е. в оспариваемом товарном знаке логическое ударение падает на слово «Liner», а не на слово «Head»;

- распечатки из сети Интернет, приложенные к возражению, не имеют даты и не могут быть приняты во внимание.

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 (25.05.2007) поступления заявки №2007715567/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охранных способностей включает упомянутый Закон 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 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 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.

Оспариваемый товарный знак «HeadLiner» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «HEAD» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ товаров сравниваемых знаков на предмет их однородности показал, что приведенные в перечне свидетельства №352687 товары 28 класса МКТУ «коньки, коньки роликовые, крепления для лыж, ласты для плавания, лыжи, доски для серфинга, доски пружинящие (спортивные принадлежности), доски роликовые для катания, доски с парусом для серфинга, дротики, качели, самокаты (игрушки) мячи для игры» однородны товарам того же класса МКТУ противопоставленного знака по международной

регистрации №584785, а именно: «лыжи, гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам, спортивные снаряды, ракетки для игры в теннис, сквош и бадминтон, мячи для игры в теннис, сквош, гольф и бадминтон», ввиду их совпадения по роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

Графическое исполнение оспариваемого товарного знака «HeadLiner» с использованием заглавных букв «H» и «L» способствует восприятию обозначения как состоящего из двух слов.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением одного обозначения в другое. При этом тождественный элемент в оспариваемом товарном знаке расположен в начальной части обозначения, на которое обычно акцентируется внимание потребителя при восприятии знака.

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

Словесные элементы «head/headliner» оспариваемых знаков имеют самостоятельные лексические значения, слово «head» имеет значение «голова, главный, старший, возглавлять, руководить», слово «headliner» «автор заголовков, популярный актер».

Однако, наличие звукового и графического сходства сопоставляемых знаков, способствует признанию их сходными в целом.

При рассмотрении возражения коллегия палаты по патентным спорам принимала во внимание, что компания Head была основана в 1950-ом году является ведущим мировым производителем и продавцом спортивного оборудования, поставка товаров, маркированных товарным знаком «HEAD» по территории СССР началась в 70-ые годы.

HEAD – одна из ведущих фирм на горнолыжном склоне. После переезда в Австрию в 1968 году, HEAD вобрал в себя, кроме американских, еще и ведущие европейские стандарты и разработки. В мировых первенствах чемпионы выигрывают соревнования на лыжах HEAD.

Кроме того, компания HEAD совершила очередную революцию в производстве теннисных ракеток и выпустила на рынок новые ракетки, сделанные по технологии HEAD Liquidmetal Flexpoint.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с

нарушением требований установленных пунктом 1 статьи 7 Закона, следует признать обоснованными.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 24.12.2009, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №352687 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:**

Форма № 81.1

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

(511)

09 - батареи анодные, батареи гальванических элементов, батареи для карманных фонарей, батареи солнечные, батареи электрические.

11 - лампы взрывобезопасные, лампы газонаполненные, лампы электрические, лампы для проекционных аппаратов, лампы для указателей поворота для автомобилей, лампы для указателей поворота для транспортных средств, лампы ультрафиолетового излучения, лампы шахтерские, патроны для ламп, патроны для электрических ламп, светильники, светильники напольные, торшеры, фонари, светильники плафонные потолочные, трубы газоразрядные для освещения электрические, трубы для ламп, трубы люминесцентные, фонари, фонари карманные, фонари осветительные, мангалы, приспособление для поворачивания вертала, приспособления с вертелом для жарки мяса.

12 - велосипеды.

21 - несессеры для пикников [с набором посуды], вертала.

22 - палатки.