

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 12.05.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку «HEAD PORTER» по свидетельству №289107, поданное Хэд Технолоджи ГмбХ, Австрия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004711062/50 с приоритетом от 14.05.2004 зарегистрирован 17.05.2005 за №289107 на имя Кабусики Кайся Йосида, также действующая как Йосида энд Ко., Лтд., Япония (далее— правообладатель) в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак по свидетельству №289107 представляет собой словесное обозначение «HEAD PORTER», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.05.2006 изложено мнение о том, что регистрация №289107 товарного знака «HEAD PORTER» в отношении товаров 34 класса МКТУ противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «HEAD PORTER» является сходным до степени смешения со знаками «HEAD» по международным регистрациям №584785 и №737651, имеющими более ранний приоритет и произведенными на имя другого лица в отношении однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ;
- сходство сравниваемых обозначений основано на фонетическом вхождении знаков «HEAD» в оспариваемый знак «HEAD PORTER» в начальной позиции, а также визуальном и семантическом сходстве данных элементов;
- практически все товары 18 и 25 классов МКТУ сравниваемых знаков являются однородными, так как относятся к одному роду (виду), имеют

- одинаковое назначение, условия сбыта на рынке и одинаковый круг потребителей;
- компания Хэд Технолоджи ГмбХ является одной из крупнейших в мире по производству спортивного инвентаря, одежды и аксессуаров, в связи с чем использование на рынке для сопровождения товаров 18 и 25 классов МКТУ обозначения «HEAD PORTER», сходного до степени смешения с известным товарным знаком «HEAD» способно породить у потребителя представление о принадлежности товаров одному производителю.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации №289107 товарного знака «HEAD PORTER» недействительной частично в отношении товаров 18 – «сумки; мешки; дорожные сумки и чемоданы, плоские чемоданы для документов, папки для документов, кошельки, бумажники, косметички и сумки для кейсов и сумочек с косметикой, продаваемые пустыми, женские сумки, сумки для ношения детей, надеваемые на тело, рюкзаки, универсальные легкоатлетические сумки, универсальные спортивные сумки, пляжные сумки, сумки для ручной клади, сумки на застежках (без ручек и лямок), вещевые мешки, кожаные хозяйственные сумки, легкие дорожные сумки (для коротких поездок), школьные сумки, сумки с ремнями через плечо, матерчатые хозяйственные сумки, большие сумки, дорожные сумки, дорожные сумки для одежды, портфели, чемоданы, багаж, футляры для ключей, папки для документов по типу портфелей, немоторизированные складные тележки для багажа» и 25 – «одежда; подвязки; подтяжки для носков; подтяжки; помочи; пояса; ремни для одежды; обувь; спортивная одежда и спортивная обувь» классов МКТУ.

К возражению приложены следующие источники информации:

1. Публикации противопоставленных международных регистраций №584785, №737651 [1];
2. Словарь LingvoUniversal (En-Ru) [2];
3. Сведения о деятельности компании Хэд Технолоджи ГмбХ и ее продукции [3].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал и отзыв на возражение не представил.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом приоритета (14.05.2004) заявки №2004711062/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает отмеченный 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений определяют по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) факторам, признаки которых регламентированы в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №289107 представляет собой словесное обозначение «HEAD PORTER», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные словесные знаки «HEAD» по международным регистрациям №584785 и №737651 также выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ словесных товарных знаков «HEAD PORTER» и «HEAD» 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.

Дополнительно следует отметить, что согласно приведенным в деле заявки №2004711062/50 материалам поиска тождественных и сходных обозначений, зарегистрированных в отношении товаров 18 и 25 класса МКТУ и содержащих словесный элемент «HEAD», выявлены только оспариваемый и противопоставленные знаки, что свидетельствует о значимости данного элемента в качестве средства индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Графически сопоставляемые знаки также являются сходными, поскольку выполнены заглавными буквами латинского алфавита с использованием стандартных шрифтов.

Словесное обозначение «HEAD PORTER» может быть переведено с английского языка как «главный швейцар» или «главный носильщик» [2].

Слово «HEAD» в качестве имени прилагательного также имеет значение «главный, старший» [2] и может быть использовано с любым именем существительным, что сближает их по семантическому восприятию.

Анализ перечней товаров 18 класса МКТУ сопоставляемых знаков показал, что приведенные в перечне оспариваемого товарного знака товары 18 класса МКТУ – «сумки; мешки; дорожные сундуки и чемоданы, плоские чемоданы для документов, папки для документов, кошельки, бумажники, косметички и сумки для кейсов и сумочек с косметикой, продаваемые пустыми, женские сумки, сумки для ношения детей, надеваемые на тело, рюкзаки, универсальные легкоатлетические сумки, универсальные спортивные сумки, пляжные сумки, сумки для ручной клади, сумки на застежках (без ручек и лямок), вещевые мешки, кожаные хозяйственные сумки, легкие дорожные сумки (для коротких поездок), школьные сумки, сумки с ремнями через плечо, матерчатые хозяйственные сумки, большие сумки, дорожные сумки, дорожные сумки для

одежды, портфели, чемоданы, багаж, футляры для ключей, папки для документов по типу портфелей, немоторизированные складные тележки для багажа» и 25 класса МКТУ – «одежда; подвязки; подтяжки для носков; подтяжки; помочи; пояса; ремни для одежды; обувь; спортивная одежда и спортивная обувь» однородны товарам противопоставленных знаков (18 класс МКТУ – «сумки, спортивные сумки, рюкзаки, поясные сумки, пляжные сумки, хозяйственные сумки, тележки и др.»; 25 класс МКТУ – «спортивная одежда, спортивная обувь, стельки, обувь», в силу их совпадения по роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о том, что сопоставляемые знаки являются сходными до степени их смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ, что противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 12.05.2006 и признать регистрацию №289107 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

Г (511) Г

18— зонты от дождя, зонты от солнца и трости;

25— маскарадные костюмы.