

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 09.06.2011, поданное по поручению австрийской компании Head Technology GmbH Wuhrkopfweg 1 F-6921 Kennelbach (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1015097.

Международная регистрация №1015097 знака «HEAD» произведена Международным Бюро ВОИС 07.09.2009 с конвенционным приоритетом от 12.03.2009 на имя заявителя - Head Technology GmbH Wuhrkopfweg 1 F-6921 Kennelbach (Autriche), в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Комбинированный знак по международной регистрации №1015097 включает в свой состав словесный элемент «HEAD», выполненный жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде дугообразной линии с точкой.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 21.04.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1015097 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное

несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №1015097 сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации №703346 (с конвенционным приоритетом от 18.06.1998), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя L'OREAL 14, rue Royale F – 75008 PARIS (France).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.06.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №703346 была досрочно прекращена полностью решением Роспатента от 24.03.2011, поэтому не может являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1015097.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1015097 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложена копия упомянутого решения Роспатента от 24.03.2011.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (12.03.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1015097 знака «HEAD» правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, 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 определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил 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 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.

Знак по международной регистрации №1015097 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде дугообразной линии с точкой и словесный элемент «HEAD», выполненный жирным шрифтом буквами латинского алфавита. В переводе с английского языка «HEAD» означает «голова», см. <http://lingvo.yandex.ru>. Предоставление правовой охраны знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires».

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1015097 в отношении товаров 03 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет знака по

международной регистрации №703346, принадлежащего французской компании L'OREAL 14, rue Royale F – 75008 PARIS.

Противопоставленный знак международной регистрации №703346 является комбинированным, включает в свой состав стилизованное изображение головы человечка, под которым расположены буква «А» и слово «HEAD», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Буква «А» и слово «HEAD» разделены точкой. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux».

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что знаки по международным регистрациям №1015097 и №703346 являются сходным ввиду фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов «HEAD», выполняющих основную индивидуализирующую функцию в знаках, что заявителем не оспаривается.

Товары 03 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, относятся к косметическим средствам, что обуславливает вывод об их однородности, что заявителем также не оспаривается.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 21.04.2011, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится принятое Роспатентом 24.03.2011 решение о досрочном полном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации №703346.

Таким образом, основания для противопоставления знака по международной регистрации №703346 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне товаров отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражения от 09.06.2011, отменить решение Роспатента от 21.04.2011 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1015097 на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ «savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires».