

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.07.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Хедз», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №805664, при этом установлено следующее.

heads`made

Оспариваемый товарный знак «**heads`made**» по заявке № 2020764289, поданной 13.11.2020, зарегистрирован 06.04.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 805664 на имя Общества с ограниченной ответственностью "КД", Москва (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 06.07.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 805664 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение,



является правообладателем товарного знака « » по свидетельству №595085 с более ранней датой приоритета 07.08.2014, который является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и который действует в отношении однородных услуг 35, 36, 37, 38, 41, 42 и 45 классов МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №805664 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГЮРЛ;
2. Протокол осмотра доказательств адвокатом от 11.11.2022 г. с приложениями;
3. Копия Протокола осмотра патентным поверенным с приложениями.

Правообладатель 25.11.2022 представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемого товарного знака не оспаривает однородность услуг 35, 42 и 45 классов МКТУ, содержащихся в перечне услуг обеих регистрации;
- правообладатель оспариваемого товарного знака не согласен с выводами о наличии сходства между оспариваемым товарным знаком и знаком лица, подавшего возражение;
- фонетический разбор показывает, что звукоряд heads made и звукоряд heads consulting различаются как количеством слогов (3 и 4 соответственно), так и количеством составляющих их звуков (7 и 13 соответственно). Если с товарным

знаком лица, подавшего возражение проводить сравнительный анализ только по элементу «HEADS», то звукоряд сравниваемых обозначений опять же будет характеризоваться разным количеством слогов (3 и 1 соответственно) и звуков (7 и 3 соответственно);

- несмотря на наличие сходных или совпадающих звуков, сравниваемые обозначения являются разными ввиду наличия и произношения в оспариваемом товарном знаке элемента «made», отсутствующего в противопоставленном товарном знаке, ввиду чего и произносятся сравниваемые словесные элементы по-разному;

- оспариваемый товарный знак «heads'made», выполнен в одну строку шрифтом одного регистра, без выделения заглавных букв, представляет собой и воспринимается как одно целое -«heads'made», без разбиения на отдельные части. Часть «made» знакома и понятна абсолютному большинству русскоязычных потребителей и потому с высокой вероятностью будет верно использована в своем истинном значении «сделать, сделано». Что касается части «heads», то оно может быть использовано в значении «голова, головы». Следовательно, в целом обозначение может восприниматься в значении «сделано головой / с головой , т.е. с умом»;

- прослеживается очевидная ассоциативная отсылка сочетания heads made к сочетанию hand made, что, как отмечено выше, означает: сделано руками, ручной работы. В условиях данной ассоциативной отсылки, сочетание heads made будет восприниматься потенциальным потребителем как: сделано с умом;

- противопоставленный товарный знак (и в значении «голова», и в значении «консультирование руководителей, глав») будет иметь иное значение и семантически отличаться от оспариваемого товарного знака;

- правообладатель оспариваемого товарного знака отмечает, что наличие изобразительного элемента в составе противопоставленного товарного знака, обращает внимание потенциального потребителя услуги и приводит к различному общезрительному впечатлению при сравнении с оспариваемым словесным товарным знаком;

- в материалы дела правообладателем оспариваемого товарного знака представлено заключение специалиста НИИ ЗИС №ЛЭ-2211-18 от 25 ноября 2022 года, в котором сделаны выводы о графическом несхождении знаков, при этом указано, что сопоставляемые обозначения heads made и heads consulting отличаются количеством звуков и слогов, сочетание heads' made оспариваемого товарного знака имеет значение -сделано с умом, сделано головой, сочетание противопоставленного товарного знака «heads consulting» имеет значение - консультирование руководителей, что приводит к отсутствию семантического сходства.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №805664.

К отзыву приложено заключение специалиста НИИ ЗИС №ЛЭ-2211-18 от 25 ноября 2022 года [4].

От лица, подавшего возражение, 21.12.2022 поступили дополнительные пояснения, которые сводятся к тому, представленное правообладателем заключение специалиста противоречит правилам Роспатента. Перевод обозначений, приведенный в заключении, не является правильным.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.11.2020) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №805664 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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 определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительное право на товарный знак по свидетельству №475073 сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

heads`made

Оспариваемый товарный знак «**heads`made**» состоит из словесных элементов «heads» и «made», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в отношении и

услуг 35, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству №595085 состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения трех силуэтов голов и словесных элементов «HEADS» и «CONSULTING» выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства с исключением слова «CONSULTING» из правовой охраны.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, следующее.

Оспариваемый товарный знак имеет произношение [ХЭДЗ МЭЙД], состоит из двух слогов, восьми букв, шести согласных звуков и двух гласных звуков. Противопоставленный товарный знак произносится как [ХЭДЗ], состоит из одного слога, четырех букв, трех согласных звуков и одного гласного звука.

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый товарный знак имеет большую фонетическую длину, чем противопоставленный товарный знак, так как содержит большее количество звуков и состоит из двух слов, что обуславливает вывод об отсутствии фонетического сходства между сравниваемыми обозначениями.

Анализ словарно-справочных источников показал следующее.

Оспариваемый товарный знак состоит из английских слов «heads» (где: «heads» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «головы») «made» (в переводе с английского языка на русский язык - «сделанный», «готовый», «выдуманный») и знак «'» - апостроф, который имеет значение притяжательного падежа, в целом данное обозначение может быть воспринято рядовым потребителем как «сделано головами». Противопоставленный товарный знак «heads» имеет

значение «головы» (см. Интернет-словарь <https://dic.academic.ru/> и онлайн переводчики <https://translate.yandex.ru/>, <https://translate.google.com/>).

Учитывая вышеизложенные семантические значения, оспариваемый товарный знак имеет ассоциативную отсылку к результату интеллектуальной деятельности, а противопоставленный вызывает в сознании потребителя образы, связанные с конкретным предметом. Таким образом, коллегия приходит к выводу о различных идеях, заложенных в семантику сравниваемых обозначений, что приводит к отсутствию сходства по семантическому критерию, который в свою очередь может быть рассмотрен как самостоятельный критерий сходства.

Коллегия отмечает, что в противопоставленном товарном знаке изображение трех силуэтов голов увеличивает ассоциативные связи с семантическим значением слова «HEADS», а также приводит к различному общезрительному впечатлению в сравнении с оспариваемым товарным знаком, в котором отсутствуют визуальные образы.

На основании проведенного анализа, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства, что приводит к отсутствию ассоциирования сравниваемых знаков друг с другом в целом.

Анализ оспариваемых услуг 35, 42 и 45 классов МКТУ показал следующее.

Часть оспариваемых услуг 35 класса МКТУ «обзоры печати; организация подписки на газеты для третьих лиц; службы по связям с прессой» следует признать однородной таким противопоставленным услугам 35 класса МКТУ как «пресс-службы», поскольку данные услуги объединены родовыми и видовыми понятиями, имеют одно и то же назначение, условия реализации и круг потребителей.

Остальные оспариваемые услуги 35 класса МКТУ либо содержат тождественные позиции, либо соотносятся как род-вид (услуги продвижения товаров и их реализации, менеджмент, посредничество, бизнес услуги, услуги административные и офисные) с противопоставленными услугами 35 класса МКТУ, которые имеют одно и то же назначение, круг потребителей и условия оказания.

Оспариваемые услуги 42 класса МКТУ следует признать однородными противопоставленным услугам 42 класса МКТУ, поскольку данные услуги либо полностью совпадают, либо соотносятся как род вид услуг (услуги в сфере IT и дизайна), имеют одно и то же назначение, круг потребителей и условия оказания.

Часть оспариваемых услуг 45 класса МКТУ *«арбитраж; аренда доменных имен в сети Интернет; исследования юридические; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; регистрация доменных имен [услуги юридические]; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения»* следует признать однородными противопоставленным услугам 45 класса МКТУ *«агентства детективные; арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам безопасности; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; контроль систем охранной сигнализации; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление делами по авторскому праву; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по разрешению споров; услуги телохранителей»*, поскольку данные услуги либо полностью совпадают, либо соотносятся как род вид услуг (услуги юридические; службы безопасности для физической защиты материальных ценностей и индивидуальных лиц;), имеют одно и то же назначение, круг потребителей и условия оказания.

Вместе с тем, часть оспариваемых услуг 45 класса МКТУ *«услуги социальных сетей онлайн»* не являются однородными противопоставленным услугам 45 класса МКТУ, поскольку отличаются по виду, целям (онлайн общение), условиям реализации и кругу лиц.

С учетом выше установленного несходства сравниваемых обозначений, у потребителя не возникнет представления о том, что однородные услуги 35, 42, 45

классов МКТУ имеют один коммерческий источник происхождения, следовательно, отсутствует вероятность их смешения в гражданском обороте.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, сведений [2, 3] коллегия считает необходимым обратить внимание на то, что при сопоставлении оспариваемого и противопоставленного товарных знаков анализу подлежит конкретный объем предоставленной правовой охраны сравниваемых обозначений, а не фактическое использование этих средств индивидуализации в гражданском обороте.

Что касается представленного правообладателем, заключения [4] коллегия отмечает, что выводы, сделанные в данном заключении, не могут быть приняты коллегией в связи с тем, что материалами возражения не подтверждена квалификация данного эксперта в сфере лингвистики. При этом, данное заключение представляет собой выводы отдельного лица, в то время как анализ на тождество и сходство следует проводить с точки зрения восприятия обозначений рядовым потребителем, в том числе не имеющим специальных знаний.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в силу его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35, 42, 45 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.07.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №805664.