

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 ППС), рассмотрела поступившее 06.04.2015 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №509468, поданное по поручению компании Хэд Технолоджи ГмбХ, Австрия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак  по заявке №2012745834 с приоритетом от 26.12.2012 был зарегистрирован 26.03.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №509468 в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя Койковой Марины Валентиновны, 610050, г. Киров, ул. Менделеева, 12, кв. 3 (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано обозначение, включающее буквы «HD» и словесные элементы «HEAD», «DRESS», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №509468 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- компании Хэд Технолоджи ГмбХ принадлежит исключительное право на знак «HEAD» по международной регистрации №584785 с приоритетом от 27.12.1991 в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №509468 является сходным со знаком по международной регистрации №584785 в силу наличия в составе сравниваемых обозначений тождественного словесного элемента «HEAD»;

- товары 25 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сопоставляемые товарные знаки, являются однородными, поскольку относятся к одному роду (виду), имеют одинаковое назначение, условия сбыта на рынке и одинаковый круг потребителей;

- сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков и однородность товаров 25 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения и, как следствие, о несоответствии товарного знака по свидетельству №509468 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- лицо, подавшее возражение, является одной из крупнейших в мире компаний по производству спортивного инвентаря, одежды и аксессуаров для летних и зимних видов спорта, при этом обозначение «HEAD» - это не только товарный знак компании, но и часть ее фирменного наименования;

- использование на российском рынке в отношении товаров 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, сходного до степени смешения с известным товарным знаком «HEAD», способно породить в сознании потребителя представление о принадлежности этих товарных знаков одному производителю, что не соответствует действительности и обуславливает вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена с нарушением пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «HEADRESS» является неохраняемым, и, по мнению лица, подавшего возражение, занимает доминирующее положение в знаке, следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №509468 недействительным полностью.

В качестве документов, подтверждающих доводы возражения, представлены следующие материалы:

1. информация о регистрации № 509468;
2. информация о международной регистрации № 584785;
3. перевод слова «HEAD» из словаря ABBYY Lingvo;
4. перевод слова «DRESS» из словаря ABBYY Lingvo;
5. перевод слова «HEADDRESS» из словаря ABBYY Lingvo;
6. перевод слов «HEADDRESS», «HEAD DRESS», «HEAD-DRESS» из словаря МУЛЬТИТРАН;
7. информация о лице, подавшем возражение, его товарах из сети Интернет, в том числе с сайта head.ru;
8. официальное заявление представителей компании, родственной лицу, подавшему возражение, с переводом на русский язык.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №509468, представил свой отзыв по мотивам возражения, согласно которому:

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются в целом по всем критериям сходства;
- в перечне товаров 25 класса МКТУ противопоставленного знака, представляющих собой спортивную обувь и одежду, отсутствуют такие товары 25 класса МКТУ как «головные уборы», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что обуславливает вывод об отсутствии однородности сравниваемых товаров;
- товары, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, имеют разные места реализации и назначение, отличаются кругом потребителей,

следовательно, смешение сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте исключено;

- довод лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителей в заблуждение не соответствует действительности, поскольку оспариваемый товарный знак не ассоциируется с противопоставленным знаком «HEAD», известность которого несколько преувеличена;

- оспариваемое обозначение по свидетельству №509468 является одновременно коммерческим обозначением индивидуального предпринимателя Койковой, используется с 2009 года для маркировки элегантных головных уборов ежедневного использования;

- для правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №509468 производство товаров под этим обозначением является главным и единственным направлением бизнеса, в связи с чем прекращение правовой охраны товарного знака поставит под угрозу существование бизнеса правообладателя, вместе с тем ничто не мешает продукции лица, подавшего возражение, существовать на российском рынке параллельно с продукцией правообладателя.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы отзыва правообладателя, представлены следующие документы:

1. Правоустанавливающие документы о регистрации индивидуального предпринимателя Койковой М.В.;

2. Правоустанавливающие документы, связанные с регистрацией товарного знака по свидетельству №509468 (договор с Торгово-промышленной палатой, свидетельство о регистрации товарного знака по свидетельству №509468);

3. Информация из рекламных каталогов, (в том числе касающихся Международных выставок) с изображением продукции, маркированной товарным знаком по свидетельству №509468;

4. Информация об использовании коммерческого обозначения (фирменный стиль, места продажи, бирки на продукции, оформление сайта);

5. Перечень партнеров на территории Российской Федерации, принимающих на реализацию продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком по свидетельству №509468.

Необходимо отметить, что правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №509468 было подано заявление о внесении изменений в изображение товарного знака. Согласно записи, внесенной в Госреестр 29.09.2015, изображение товарного знака по свидетельству №509468 изменено на следующее:



Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.12.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый 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).

Согласно положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 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 его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) 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;

2) 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 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.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.11.2015 поступило письмо об отзыве возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №509468.

В этой связи отсутствуют основания для рассмотрения возражения, поступившего 06.04.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №509468 по существу.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 06.04.2015, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №509468.