

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 ППС), рассмотрела возражение от 09.12.2012, поданное компанией Head Technology GmbH, Австрия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №448072, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011727753/50 с приоритетом от 25.08.2011 зарегистрирован 29.06.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №465530 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Дьюн Холдингс Лимитид, Лондон (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак является словесным «HEAD OVER HEELS», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В палату по патентным спорам 12.12.2012 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №465530 в отношении части товаров 18 «дорожные сундуки; чемоданы и дорожные сумки; сумки женские; рюкзаки; кошельки» и всех товаров 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– товарный знак по свидетельству №465530 является сходным до степени смешения с принадлежащими компании Head Technology GmbH товарными знаками, основанными на словесном элементе «HEAD»;

– фонетическое сходство рассматриваемых обозначений определяется наличием в начальной, доминирующей позиции оспариваемого товарного знака "HEAD OVER HEELS" слова "HEAD", фонетически тождественного товарному знаку "HEAD" лица, подавшего возражение, т.е. вхождением одного обозначения в другое;

– графическое сходство сравниваемых обозначений выражается в том, что они являются словесными и изображены заглавными буквами латинского алфавита с использованием стандартного шрифта, и, таким образом, производят общее зрительное впечатление;

– товары 18 и 25 классов сравниваемых товарных знаков однородны, предназначены для индивидуализации товаров широкого потребления, имеют сходное назначение, особенно с учётом того, что зачастую спортивную одежду и обувь используют как повседневную, уличную;

– австрийская фирма Head Technology GmbH является ведущим мировым производителем и продавцом спортивного снаряжения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №465530 недействительным в отношении части товаров 18 «дорожные сундуки; чемоданы и дорожные сумки; сумки женские; рюкзаки; кошельки» и всех товаров 25 классов МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 09.12.2012, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

– обозначение «HEAD OVER HEELS» и обозначение «HEAD» имеют, во-первых, различное зрительное впечатление, которое обусловлено, прежде всего, разным количеством слов в сравниваемых обозначениях, а именно, товарный знак правообладателя является словосочетанием, состоящим из трех слов: HEAD - OVER - HEELS, тогда как товарный знак лица, подавшего возражение, представляет собой одно слово HEAD, во-вторых различное графическое исполнение;

– словесный товарный знак «HEAD OVER HEELS» представляет собой фразеологический оборот, который в переводе с английского языка означает «вверх тормашками, вверх ногами, кубарем, кувырком». Данное словосочетание впервые было упомянуто в английской литературе в 1711 году, тогда как словесный элемент «HEAD» представляет собой многозначное слово, имеющее в английском языке следующие

значения «(сущ.) голова, человек, директор, руководитель, ум, передняя часть и т. д.; (прил.) главный, старший, верхний, передний, встречный, ведущий, противный»;

– сравниваемые товарные знаки имеют различное количество букв и звуков, различный состав гласных и согласных букв и, следовательно, различное звуковое восприятие;

– товары, производимые компанией Head Technology GmbH, Австрия (АТ) и правообладателем товарного знака по свидетельству № 465530 из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, GB относятся к разным сегментам рынка одежды и обуви.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 09.12.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №465530.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты регистрации товарного знака по свидетельству №465530 для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 14.4.2.4 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, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 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 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 определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 №465530 является словесным «HEAD OVER HEELS», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] по международной регистрации №584785 представляет собой словесное обозначение «HEAD», выполненное жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12, 18, 25, 28 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации №737651 представляет собой словесное обозначение «HEAD», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 14, 18, 28 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-2], принадлежат одному правообладателю (Head Technology GmbH).

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-2] показывает, что данные знаки включают в себя фонетически и семантически тождественный элемент «HEAD». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав оспариваемого товарного знака входят словесные элементы «OVER HEELS», придающие ему отличные от противопоставленных товарных знаков звучание и смысловую окраску.

Действительно, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в оспариваемом товарном знаке словесных элементов «OVER HEELS», значительно увеличивает длину словесной части анализируемого товарного знака и обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению с обычным словом «HEAD».

Таким образом, сходство сравниваемых товарных знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения.

Семантический анализ сравниваемых обозначений показал следующее.

Словесный элемент «HEAD» противопоставленных знаков [1-2] представляет собой многозначное слово, имеющее в английском языке следующие значения: «(сущ.) голова, человек, директор, руководитель, ум, передняя часть и т. д.; (прил.) главный, старший, верхний, передний, встречный, ведущий, противный».

Тогда как с точки зрения семантики словосочетание «HEAD OVER HEELS» представляет собой фразеологический оборот, который в переводе с английского языка означает «вверх тормашками, вверх ногами, кубарем, кувырком», а также имеет перевод «по уши».

Согласно информации, взятой из сети Интернет, словосочетание «HEAD OVER HEELS» впервые было упомянуто в английской литературе в 1711 году. Часто это выражение используется в значении прилагательного «взволнованный, возбужденный, влюбленный» для выражения глубины чувств.

Кроме того, принимая во внимание тот факт, что слова, входящие в товарный знак правообладателя, являются многозначными, то, для потребителей, не имеющих глубоких знаний в области английского языка и литературы, возможны также различные варианты перевода обозначения на русский язык, например, «властелин вершин», «человек над каблуками», «крышка над опорами» и т. д.

Следует отметить, что выражение «HEAD OVER HEELS» стало известно миллионам людей различных национальностей потому, что песня под названием «HEAD OVER HEELS», которую исполняла группа АББА, была настолько популярна, что даже сейчас перевод ее текста можно найти в Интернете практически на всех языки мира.

Приведенная выше информация подтверждает, что комбинация слов «HEAD OVER HEELS» воспринимается как устойчивое выражение, которое не может быть разделено на отдельные слова.

Таким образом, сравнение переводов сравниваемых знаков показал, что в них отсутствует семантическое сходство.

Кроме того, выражение «Head Over Heels» использовалось в названиях:

- Head Over Heels (альбом Cocteau Twins) — альбом группы Cocteau Twins (1983);
- Head Over Heels (альбом Poco) — альбом группы Poco (1975);

- Head Over Heels (альбом Поли Абдул) — альбом Поли Абдул (1995);
- Head Over Heels (игра) — компьютерная игра, выпущенная фирмой Ocean Software (1987);
- Head Over Heels (песня ABBA) — песня группы ABBA (1981);
- Head Over Heels (песня Tears For Fears) — песня группы Tears for Fears (1985).

С учетом изложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Отсутствие сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-2] позволяет коллегии палаты по патентным спорам не анализировать перечни товаров на предмет установления их однородности.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 09.12.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №465530.