

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, рассмотрела возражение от 20.06.2011, поданное ЭлДжи Электроникс Инк., Корея (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 18.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009730653, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009730653 с конвенционным приоритетом от 17.11.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «INFINITE Design», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «INFINITE» выполнено заглавными буквами, а слово «Design» с заглавной буквой «D».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на основании заключения по результатам экспертизы принято решение от 18.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №251204, 260535, 110003, по международным регистрациям №429108, 988219, 984525, 984524, зарегистрированными ранее на имя иных лиц, и с обозначением по заявке №2010718069, ранее поданной от имени другого лица.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического и семантического сходства словесных элементов и однородности товаров 09 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 20.06.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки по свидетельствам №251204, 260535, 110003, по международным регистрациям №429108, 988219, 984525, 984524, обозначение по заявке №2010718069, поданное от имени другого лица, фонетически несходны, поскольку они различаются количеством слогов и звуков;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки по свидетельствам №251204, 260535, 110003, по международным регистрациям №429108, 988219, 984525, 984524, обозначение по заявке №2010718069, поданное от имени другого лица, семантически несходны, поскольку слово «infinity» в переводе с английского языка означает бесконечность, слово «infinite» - бесконечный, а слово «infiniti» является фантазийным;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки по свидетельствам №251204, 260535, 110003, по международным регистрациям №429108, 988219, 984525, 984524, обозначение по заявке №2010718069, поданное от имени другого лица, визуально несходны, поскольку они производят разное общее зрительное впечатление;

- правовая охрана на территории Российской Федерации знаков по международным регистрациям №984525, 984524 предоставлена за исключением товаров 09 класса МКТУ;

- заявленные товары являются неоднородными товарам, указанным в свидетельстве №251204, поскольку имеют разное функциональное предназначение и имеют разные каналы сбыта.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 18.03.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (17.11.2009) заявки № 2009730653 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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,

регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

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 установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «INFINITE Design», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «INFINITE» выполнено заглавными буквами, а слово «Design» с заглавной буквой «D». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленные товарный знак по свидетельству №110003 и знак по международной регистрации №429108 представляют собой комбинированные обозначения, в которых доминирует словесный элемент «INFINITY», выполненный

стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение знака бесконечности [1]. Указанные знаки зарегистрированы в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №984524 представляет собой комбинированное обозначение, в которое входит словесный элемент «infinity», выполненный оригинальным шрифтом буквами английского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой незаконченную округлую линию [2]. Охрана знаку предоставлена в отношении товаров 10 класса МКТУ и услуг 44 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №984525 представляет собой словесное обозначение «infinity», выполненное оригинальным шрифтом буквами английского алфавита [3]. Охрана знаку предоставлена в отношении товаров 10 класса МКТУ и услуг 44 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №988219 представляет собой словесное обозначение «Infinity», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, с заглавной буквой «I» [4]. Охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №251204, 260535 представляю собой словесные обозначения «INFINITY», выполненные заглавными буквами стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [5]. Противопоставленные знаки зарегистрированы в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение по заявке №2010718069 представляет собой комбинированное обозначение, в котором словесный элемент «INFINITI» расположен под изобразительным элементом в виде ломаной геометрической фигуры, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита[6]. Регистрация обозначения испрашивается, в том числе, для товаров 09 класса МКТУ.

Коллегией установлено, что на момент проведения заседания указанным товарным знакам [2, 3] предоставлена охрана на территории Российской Федерации только в отношении товаров 10 класса МКТУ и услуг 44 класса МКТУ. В этой связи, знаки не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения.

В заявленном обозначении и противопоставленных знаках доминирующее положение занимают слова «INFINITY/ INFINITE/ INFINITI», так как они акцентируют на себе внимание и легче запоминаются потребителем.

Анализ сходства «сильных» элементов заявленного обозначения и противопоставляемых знаков [1, 4, 5, 6] показал, что они являются сходными ввиду фонетического сходства, обусловленного совпадением большинства звуков, их расположения относительно друг друга. Имеющиеся отличия в конечных частях словесных элементов не оказывают существенного влияния на звучание слов.

Элементы заявленного обозначения и знака [1] «Design» и «systems» являются «слабыми» элементами (не оказывающими существенного влияния на запоминание знаков), с точки зрения смысловой нагрузки.

Заявленное обозначение и знаки [1, 4, 5] являются лексической единицей английского языка, поскольку слово «infinite» означает в переводе с английского языка «бесконечный, безграничный», слово «infinity» - «бесконечность, вечность» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари»). Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 4, 5] сходны по подобию заложенных в обозначениях идей (бесконечность, бесконечный).

Следовательно, можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения характеризуются подобием заложенных идей, что является основанием для признания их сходными по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Противопоставленный знак [6] не является единицей какого либо языка, в связи с чем сравнение по семантическому критерию сходства с заявленным обозначением провести не представляется возможным.

Использование стандартного шрифта черного цвета и одинакового алфавита сближает заявленное обозначение со сравниваемыми знаками [1, 4, 5, 6] графически.

Таким образом, сходство «сильных» элементов заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 4, 5, 6] обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Относительно однородности товаров заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 4, 5, 6] следует отметить следующее.

Товары 09 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков, однородны, поскольку они либо являются идентичными, либо относятся к одному роду/виду, а также имеют одно назначение (аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука или изображения, компьютерное

оборудование и его программное обеспечение, сигнализация, аппаратура для передачи информации).

Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом в отношении одной и той же области деятельности, и, следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может привести к смешению в гражданском обороте товаров, маркированных этими знаками.

В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 20.06.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 18.03.2011.