

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 12.03.2013, поданное Курышевым В.В., Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449832, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2010718069 с приоритетом от 03.06.2010 произведена 23.12.2011 за №449832 на имя Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (торгующая также как Ниссан Мотор Ко., Лтд), Япония (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «INFINITI», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенного под ним изображения в виде овала, выполненного плавно изменяющейся по толщине линией, с угловой выемкой в нижней части. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.03.2013 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров, приведенных в перечне, в части его словесного элемента ввиду того, что указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 1474, пункта 1 статьи 1475, пункта 2 статьи 1476 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак нарушает возникшее ранее право ООО «ИНФИНИТИ» на фирменное наименование.

Возражение аргументировано следующими доводами:

- словесный элемент «INFINITI» оспариваемого товарного знака является тождественным различительной части фирменного наименования ООО «ИНФИНИТИ», зарегистрированного 05.09.2008, т.е. ранее даты (25.11.2008) приоритета оспариваемого знака;

- регистрация товарного знака по свидетельству №449832 была произведена неправомерно, так его словесная часть «INFINITI» нарушает исключительное право на фирменное наименование, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого знака.

В возражении изложена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449832 недействительным в части его словесного элемента.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- свидетельство о государственной регистрации ООО «ИНФИНИТИ» на 1 л. [1];

- приложения №№0316078 и 0316079 к сертификату соответствия №РОСС RU.МЛ17.Н00489 на 2 л. [2].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, мотивированный следующими доводами.

Приведенные в возражении основания не предусматривают прекращения правовой охраны товарного знака в части какого-либо элемента. Пункт 8 статьи 1483 Кодекса предусматривает оценку товарного знака как обозначения в целом, а не его отдельных элементов.

В возражении оспаривается правовая охрана товарного знака «INFINITI» на основании несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, согласно которому не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени

смещения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования), права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В рамках указанного мотива лицом, подавшим возражение, были представлены документы, из которых следует, что право на фирменное наименование у ООО «ИНФИНИТИ» возникло с момента его регистрации в качестве юридического лица, а именно: с 05.09.2008г., т.е. на два месяца раньше даты приоритета оспариваемого знака.

Компания Ниссан Дзидося Кабусики Кайся использовала оспариваемый знак и коммерческое обозначение INFINITI задолго до появления ООО «ИНФИНИТИ», и права на них возникли ранее.

Лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что его фирменное наименование защищается исключительным правом в латинском написании, а именно INFINITI, не доказано также, что потребители воспринимают оспариваемый знак как принадлежащий ООО «ИНФИНИТИ», не представлено доказательств применения фирменного наименования в отношении товаров, однородных перечисленным в свидетельстве на товарный знак, до даты приоритета оспариваемого знака.

Также в отзыве правообладателя указано, что лицо, подавшее возражение, не обладает правом на подачу возражения по основаниям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

С учетом приведенных доводов правообладатель считает необоснованным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса и просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449832.

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

С учетом даты (25.11.2010) приоритета оспариваемого товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами наименования), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом (пункт 2 статьи 1513 Кодекса).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №449832 представляет собой выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «INFINITI», не

имеющий смыслового значения, и изобразительный элемент в виде овала, выполненного плавно изменяющейся по толщине линией, с угловой выемкой в нижней части, расположенный над словесным элементом по центру.

Регистрация № 449832 произведена в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение от 12.03.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449832 подано патентным поверенным Курышевым В.В., Москва.

В качестве основания для оспаривания товарного знака лицом, подавшим возражение, указано на несоответствие его требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что оспариваемый товарный знак нарушает исключительное право на фирменное наименование, принадлежащее ООО «ИНФИНИТИ», возникшее ранее даты его приоритета. Таким образом, товарному знаку по свидетельству №449832 противопоставляется более «раннее» исключительное право третьего лица, при этом не представляется возможным усмотреть, каким образом лицо, подавшее возражение, причастно к наличию этих «старших» прав.

В связи с тем, что патентный поверенный Курышев В.В. не является обладателем исключительных прав на фирменное наименование, следовательно, он не является тем лицом, чьи права и законные интересы могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №449832 в силу наличия более ранних прав на фирменное наименование.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что возражение от 12.03.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449832 подано заинтересованным лицом, то есть лицом, обладающим правом на подачу такого возражения, что является основанием для отказа в удовлетворении указанного возражения.

Также следует отметить, что оспаривание правовой охраны товарному знаку на основании его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не

предусматривает прекращения исключительного права на товарный знак в части словесного элемента, как это указано в возражении.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент «INFINITI» товарного знака по свидетельству №449832 является фонетически тождественным части фирменного наименования ООО «ИНФИНИТИ», право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака.

Из представленных в возражении документов [1] следует, что ООО «ИНФИНИТИ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 05.09.2008 г. Факт регистрации данной организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование.

Сравнительный анализ показал, что комбинированный товарный знак со словесным элементом «INFINITI» является сходным с частью фирменного наименования ООО «ИНФИНИТИ».

Запрет на регистрацию товарного знака на основании вышеуказанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Как следует из представленных в возражении приложений к сертификату соответствия №РОСС RU.МЛ17.Н00489[2], ООО «ИНФИНИТИ» является изготовителем трикотажных изделия для мужчин и женщин, которые относятся к 25 классу МКТУ. Данные приложения не содержат даты их выдачи. Кроме того, согласно представленной правообладателем копии указанного сертификата соответствия, он был выдан на имя ООО «ИНФИНИТИ» 29.06.2012, т.е. позже даты приоритета оспариваемого товарного знака. Других материалов, подтверждающих, что фирменное наименование использовалось до даты приоритета оспариваемого товарного знака при изготовлении однородных товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана оспариваемого товарного знака, в возражении не содержится.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449832.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 12.03.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №449832.