

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 30.04.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012703667, поданное Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012703667 с приоритетом от 13.02.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «INFINITI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 05.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- с товарным знаком «INFINITY» по свидетельству №307491 с приоритетом от 11.07.2005 в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «INFINITI» по свидетельству №448043 с приоритетом от 27.09.2010 в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ [2].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в отношении противопоставляемого товарного знака «INFINITY» по свидетельству №307491 следует отметить, что словесный элемент «INFINITY», действительно, фонетически сходен со словесным элементом «INFINITI» заявленного обозначения. Однако, рассматриваемые товарные знаки не тождественны;
- словесный элемент «INFINITY» в переводе с английского языка означает «бесконечность», тогда как словесный элемент «INFINITI» представляет собой оригинальное словообразование, отсутствующее в словарях общезыковой лексики. Смысловое сходство обозначений может выступать в качестве самостоятельного критерия. Наличие у обозначения смыслового значения (или, наоборот, отсутствие такового) может способствовать признанию сравниваемых обозначений несходными, несмотря на их звуковое сходство;
- между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков ведутся переговоры об уступке противопоставленных знаков, в результате которых в настоящее время стороны находятся в стадии оформления уступки противопоставленных товарных знаков заявителю в части, среди прочего, товаров 07 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 05.08.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (13.02.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «INFINITI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «INFINITY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «INFINITI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] содержат фонетически сходные словесные элементы «INFINITI»/« INFINITY», поскольку практически полностью совпадает состав гласных и согласных букв (за исключением последней), а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] содержат фонетически тождественные словесные элементы «INFINITI»/« INFINITI».

Сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, что свидетельствует об их графическом сходстве.

В связи с тем, что словесный элемент «INFINITI» заявленного обозначения не является лексической единицей какого-либо языка, не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию, что дополнительно усиливает значение других признаков сходства.

В соответствии с изложенным коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Относительно однородности товаров 07 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 07 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] необходимо отметить следующее. Указанные товары являются однородными, поскольку относятся к деталям и частям для машин и оборудования различного назначения, имеют один круг потребителей, условия сбыта и относятся к одной области деятельности.

Однородность товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 07 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-2], и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 30.04.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 05.08.2014.