

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.09.2008, поданное компанией Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (торгующая также как Ниссан Мотор Ко., Лтд.), Япония, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006723577/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006723577/50 с приоритетом от 18.08.2006 заявлено на регистрацию на имя Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (торгующая также как Ниссан Мотор Ко., Лтд.) №. 2 Такарачо, Канагава-ку, Йокогама-си, Канагава-кен, Япония (далее - заявитель) в отношении услуг 36, 39 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**INFINITI**», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 20.06.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2006723577/50 ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что в ходе проведенного автоматизированного поиска был выявлены сходные до степени смешения товарные знаки:

- «INFINITY» по свидетельству №153711 [1] с приоритетом от 10.11.1995, зарегистрированный на имя ООО «УСП Компьюлинк»;
- «INFINITE» по свидетельству №209148 [2] с приоритетом от 23.06.1998, зарегистрированный на имя «Виза Интернашнал Сервис Ассосиейшен»;
- «ИНФИНИТИ INFINITY» [3] по свидетельству №310086 с приоритетом от 06.04.2005, зарегистрированный на имя ООО «ЭВЕРЭЙН».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.09.2008 на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- между заявителем и компанией – правообладателем товарного знака по свидетельству №209148 заключено соглашение о сосуществовании товарных знаков;
- согласно достигнутому соглашению правообладатель согласен с использованием компанией Нисан товарного знака «INFINITI» в отношении оказываемых финансовых услуг и услуг страхования, за исключением услуг по обслуживанию кредитных и дебетовых карточек;
- в этой связи заявителем уточнены услуги 36 класса МКТУ следующим образом: автотранспортное страхование, страхование автомобилей, посредничество при покупке в кредит, финансовая информация, финансирование в области автотранспорта, ссуды с погашением в рассрочку, оценка подержанных автомобилей, за исключением обслуживания кредитных карточек, дебетовых карточек, и услуг по проведению платежей третьих лиц;

- товарный знак по свидетельству №153711 не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку представляет собой, предположительно, слово «INFINITY», выполненное с высокой степенью стилизации, при этом стилизация слова затрудняет его прочтение;
- использованный в товарном знаке шрифт настолько оригинален, что словесное обозначение утрачивает словесный характер и приближается к изобразительному элементу;
- экспертиза подобных обозначений должна проводиться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к изобразительным обозначениям;
- товарный знак «ИНФИНИТИ INFINITY» по свидетельству №310086 зарегистрирован для услуг 39 класса МКТУ, которые не являются однородными услугам, указанных в перечне заявленного обозначения;
- компания Ниссан не занимается оказанием экскурсионных и туристических услуг, и заявленное обозначение будет использоваться для оказания услуг в области автомобилей;
- сдача автомобилей в прокат является отдельной специфичной отраслью услуг, и требует совершенно иной квалификации обслуживающего персонала, материальной части (наличие автомобилей, возможности их хранения и обслуживания);
- как правило, такие услуги оказываются связанными с автомобильными компаниями, в частности, производителями автомобилей и их дистрибуторами.

Лицом, подавшим возражение, в качестве подтверждения доводов возражения были представлены следующие материалы:

- письмо от 03.01.2008 компании Виза Интернэшнл Сервис Ассошиэйшн с переводом на русский язык, на 2 л. [4];
- письмо-согласие с переводом на русский язык, на 2 л. [5].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации обозначения по заявке №2006723577/50 в качестве товарного знака в услуг 36 класса МКТУ: автотранспортное страхование, страхование автомобилей, посредничество при покупке в кредит, финансовая информация, финансирование в области автотранспорта, ссуды с погашением в рассрочку, оценка подержанных автомобилей, за исключением обслуживания кредитных карточек, дебетовых карточек, и услуг по проведению платежей третьих лиц, и услуг 39 класса МКТУ: прокат автотранспорта, информация по вопросам перевозок автотранспорта, автомобильные перевозки автотранспорта, перевозки автотранспорта водным транспортом, посредничество при перевозках автотранспорта (перечень услуг 39 класса МКТУ был уточнен заявителем на заседании коллегии 09.06.2009).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты приоритета (18.08.2006) заявки №2006723577/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) 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 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в

Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно абзацу 4 пункта 1 статьи 7 Закона регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором пункта 1 статьи 7 Закона, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 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 14.4.2.2 Правил, 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) 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 для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В соответствии с материалами заявки №2006723577/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «INFINITI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении услуг 36, 39 класса МКТУ на имя иных лиц товарных знаков [1], [2], [3].

Противопоставленные товарные знаки включают словесные элементы «INFINITY» [1], «INFINITE» [2], «ИНФИНИТИ INFINITY» [3], выполненные буквами латинского [1], [2] и русского [3] алфавитов, стандартным [2], [3] и оригинальным шрифтом [1].

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарных знаков [1], [2], [3] было установлено следующее.

Звуковой анализ обозначений показал, что они являются фонетически сходными: словесные элементы включают тождественные по звучанию первые части (INFINI-.../ИНФИНИ-...) и сходные в звуковом отношении вторые составляющие (...-TI/...-TY/...-TE/...-ТИ). Следует подчеркнуть, что совпадает большая часть звуков (7 из 8), расположенных в одном порядке.

Отсутствие информации в общедоступных словарно-справочных изданиях о принадлежности словесного элемента «INFINITI» к лексике какого-либо языка служит основанием для вывода о восприятии его потребителями как фантастического слова. В этой связи не представляется возможным провести анализ его сходства по семантическому признаку со словесными элементами «INFINITY», «INFINITE», которые в переводе с английского языка означают “бесконечность, безграничность” и “бесконечный, безграничный”, соответственно.

Заявленное обозначение и товарные знаки [2], [3] имеют сходное шрифтовое исполнение (стандартный шрифт, тождественное цветовое решение).

Относительно мнения заявителя о нечитаемости словесного элемента в товарном знаке [1], Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Действительно, данный элемент выполнен оригинальным шрифтом, ассоциирующимся с рукописным. Вместе с тем, по мнению коллегии Палаты по патентным спорам, оригинальная графическая манера исполнения не препятствует идентификации знаков в качестве букв латинского алфавита, которые образуют слово «INFINITY».

Из изложенного следует, что в рассматриваемом случае при высокой степени фонетического сходства словесных элементов обозначения ассоциируются друг с другом в целом.

В отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения и противопоставлений [1], [2] Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Товарные знаки [1], [2] предназначены для сопровождения услуг 36 класса МКТУ, относящихся к страхованию, финансовой деятельности и кредитно-денежным операциям, которые являются однородными заявленным услугам 36 класса МКТУ, поскольку соотносятся с ними как род/вид, совпадают по назначению, имеют одинаковый круг потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2006723577/50 является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ с товарными знаками [1], [2].

При этом довод заявителя о возможности исключения товарного знака [2] из категории противопоставлений в связи с наличием письма-согласия [5] не был принят во внимание коллегией Палаты по патентным спорам по следующей причине.

Вышеприведенной правовой базой подобные согласия отнесены к обстоятельствам, только допускающим регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно определению понятия товарный знак, приведенному в статье 1 Закона, это обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

Следовательно, товарный знак несет функцию по индивидуализации товаров/услуг субъектов хозяйственной деятельности.

Поскольку заявленное обозначение «INFINITI» и противопоставленный товарный знак «INFINITE» [2] содержат единственный фонетически тождественный словесный элемент, однородные услуги 36 класса МКТУ, сопровождаемые этими знаками, будут восприниматься потребителями как оказываемые одним и тем же лицом.

В отношении противопоставления [3], Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Товарный знак [3] зарегистрирован в отношении услуг 39 класса МКТУ - организация круизов; организация путешествий; перевозка путешественников; сопровождение путешественников; услуги туристических агентств [за исключением резервирования мест в отелях и пансионах]; экскурсии туристические.

Согласно уточнению заявителя правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 39 класса МКТУ - прокат автотранспорта, информация по вопросам перевозок автотранспорта, автомобильные перевозки автотранспорта, перевозки автотранспорта водным транспортом, посредничество при перевозках автотранспорта.

При сопоставлении данных услуг выявлено, что сравниваемые услуги относятся к разным видам деятельности (организация путешествий и прокат и перевозка автомобилей), имеют различное назначение (перевозка путешественников/перевозка автомобилей), в связи с этим имеют различный круг потребителей и условия их оказания, что обуславливает вывод об их неоднородности.

В этой связи товарный знак [3] не является препятствием для государственной регистрации обозначения по заявке №2006723577/50 в отношении услуг 39 класса МКТУ в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.09.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.06.2008, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

(511)

- 39 прокат автотранспорта, информация по вопросам перевозок автотранспорта, автомобильные перевозки автотранспорта, перевозки автотранспорта водным транспортом, посредничество при перевозках автотранспорта.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.