

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 19.12.2008, поданное Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (торгующая также как Ниссан Мотор Ко., Лтд.), Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.09.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2006723576/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006723576/50 с приоритетом от 18.08.2006 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении услуг 36, 39 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно приведенному в заявке описанию "словесный товарный знак "INFINITI FINANCE" (инфинити финанс) – англ. "финансирование "Инфинити", где "INFINITI" – изобретенное слово, ранее зарегистрированный товарный знак заявителя № 92001".

Решением Роспатента 24.09.2008 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36, 39 классов МКТУ, указанных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

1. заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным элементом "Infinity" комбинированного товарного знака по свидетельству № 153711 с приоритетом от 10.11.1995; со словесным товарным знаком "INFINITE" по свидетельству № 209148 с приоритетом от 23.06.1998; со словесным товарным знаком "ИНФИНИТИ INFINITY" по свидетельству № 310086 с приоритетом от 06.04.2005;
2. правообладателями противопоставленных товарных знаков являются ООО "УСП Компьюлинк", г. Москва (свидетельство № 153711), "Виза Интернешенал Сервис Ассосиешен", Соединенные Штаты Америки (свидетельство № 209148), ООО "Эверейн", г. Санкт-Петербург (свидетельство № 310086), соответственно;
3. правовая охрана товарным знакам по свидетельствам № 153711, 209148 предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ, которые являются однородными заявленным услугам 36 класса МКТУ;
4. правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 310086 предоставлена в отношении услуг 39 класса МКТУ, которые являются однородными заявленным услугам 39 класса МКТУ;
5. словесный элемент "FINANCE" является неохраняемым, указывает на назначение услуг 36 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.12.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 209148 заключено соглашение о сосуществовании товарных знаков;

- согласно достигнутому соглашению правообладатель согласен с использованием заявителем заявленного обозначения "INFINITI FINANCE" в отношении оказываемых финансовых услуг и услуг страхования, за исключением услуг по обслуживанию кредитных и дебетовых карточек;

- в этой связи заявителем скорректирован перечень услуг 36 класса МКТУ следующим образом: "автотранспортное страхование, страхование автомобилей, посредничество при покупке в кредит, 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 на регистрацию обозначением, поскольку выполнен с высокой степенью стилизации, что приводит к затруднительному его прочтению и восприятию его как изобразительного элемента;

- товарный знак по свидетельству № 310086 зарегистрирован для услуг 39 класса МКТУ, которые не являются однородными по отношению к услугам 39 класса МКТУ заявленного обозначения, поскольку связаны с экскурсионным и туристическим обслуживанием;

- 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;

- такие услуги оказываются связанными с автомобильными компаниями, в частности, производителями автомобилей и их дистрибьюторами.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 36, а также в отношении всех услуг 39 классов МКТУ по заявке № 2006723576/50.

В обоснование своих доводов заявителем было представлено письменное согласие от компании "Виза Интернешенал Сервис Ассосийшен", Соединенные Штаты Америки с переводом на русский язык – на 13 л. [1].

На заседании коллегии, состоявшемся 07.09.2009, заявителем к материалам дела заявки № 2006723576/50 были также приобщены копии решений Арбитражных судов г. Москвы касательно обозначения "ВУЛКАН" на 8 л. [2]. Кроме того, заявителем было представлено ходатайство в части ограничения объёма притязаний в отношении услуг 39 класса МКТУ позицией "прокат автомобилей".

На заседании, состоявшемся 07.09.2009, коллегией Палаты по патентным спорам были выдвинуты новые основания для отказа в регистрации заявленного обозначения по заявке № 2006723576/50 по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон). Указанное обстоятельство мотивировано тем, что возможность принятия письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 209148 и последующая регистрация заявленного обозначения в качестве знака обслуживания приведут к возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Заявитель выразил несогласие с мнением коллегии Палаты по патентным спорам и на заседании коллегии, состоявшемся 16.09.2009, в подтверждение своей позиции представил следующие копии материалов:

- сведения о знаках заявителя, содержащих элемент "INFINITI" – на 4 л. [3];
- сведения из сети Интернет – на 24 л. [4];
- выдержка из брошюры "ИС. Промышленная собственность" – на 2 л. [5];
- сведения о товарных знаках, содержащих слова "INFINITI", "INFINITE", "INFINITY", "INFINITO", "INFINITIF", "ИНФИНИТИ" и т.д. – на 16 л. [6];
- сведения о домене заявителя – на 2 л. [7];
- Постановления Федерального Арбитражного суда Московского округа от 18.05.2009, от 25.03.2009 – на 17 л. [8].

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 19.12.2008, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.08.2006) поступления заявки № 2006723576/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше 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 за № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары.

Правилами установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, а именно, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство, назначение (пункт 2.3.2.3 Правил).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих

собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Правилами установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил).

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 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).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении 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.

Заявленное обозначение (1) по заявке № 2006723576/50 является словесным и представляет собой совокупность слов "INFINITI" и "FINANCE", написанных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Следует отметить, что словесный элемент "INFINITI" обозначения (1) несет основополагающую нагрузку в силу его начальной позиции в обозначении и фантазийного характера, а составляющая "FINANCE" является слабым элементом. Таким образом,

они будут восприниматься средним российским потребителем как самостоятельные элементы, не связанные семантически.

Регистрация обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 36 "автотранспортное страхование, страхование автомобилей, посредничество при покупке в кредит, 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 39 "прокат автомобилей" классов МКТУ, указанных в заявке № 2006723576/50.

Проанализировав материалы возражения от 19.12.2008, а также представленные документы [1-8] коллегия Палаты по патентным спорам пришла к следующим выводам.

Противопоставленный товарный знак "Infinity" (2) по свидетельству № 153711 с приоритетом от 10.11.1995 выполнен стилизованным шрифтом, первая буква выполнена заглавной, остальные исполнены строчными. Конечная часть "inity" слова "Infinity" подчеркнута штрихообразной линией таким образом, что знак (2) выполнен в пространстве наискось. Правовая охрана противопоставленного знака (2) действует, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ "страхование, в том числе жизни, морское, от несчастных случаев, пожаров, болезней, информация и консультации в области страхования, финансовые оценки при страховании, услуги актуариев, услуги по организации фондов, организация лотерей, организация сбора денег, подписей, благотворительных средств, маклерство, посредничество, включенное в 36 класс, сдача в аренду недвижимого имущества, квартир, агентства квартирные, по операциям с недвижимым имуществом и по сдаче его в аренду, управление недвижимым имуществом". Срок действия регистрации противопоставленного знака (2) продлен до 10.11.2015.

Относительно мнения заявителя об изобразительном характере товарного знака (2) коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. Оригинальная графическая манера исполнения шрифта, посредством которого исполнен товарный знак (2), не препятствует идентификации знака в качестве букв латинского алфавита, которые образуют слово "Infinity". Таким образом, знак (2) не утратил своего словесного характера и прочитывается потребителем как "Инфинити".

Противопоставленный знак "INFINITE" (3) по свидетельству № 209148 с приоритетом от 23.06.1998 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака (3) действует в отношении услуг 36 класса МКТУ "финансовая деятельность; кредитно-денежные операции". Срок действия регистрации противопоставленного знака (3) продлен до 23.06.2018.

Противопоставленный товарный знак "ИНФИНИТИ INFINITY" (4) по свидетельству № 310086 с приоритетом от 06.04.2005 является словесным, выполнен в две строки стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Правовая охрана противопоставленного знака (4) действует в отношении услуг 39 класса МКТУ "организация круизов; организация путешествий; перевозка путешественников; сопровождение путешественников; услуги туристических агентств [за исключением резервирования мест в отелях и пансионатах]; экскурсии туристические".

Согласно материалам возражения от 19.12.2008 заявитель не оспаривает неохраноспособность словесного элемента "FINANCE" заявленного обозначения (1) в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленных товарных знаков (2-4) на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2-4) показал, что они являются фонетически сходными в силу тождественности по

звучанию первой части (INFINI-.../ИНФИНИ-...) и близости по произношению вторых составляющих (...-ТИ/...-ТУ/...-ТЕ/...-ТИ), при этом совпадает большая часть звуков (7 из 8), расположенных в одном порядке.

Сравнительный анализ по графическому фактору сходства заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2-4) показал, что они являются графически сходными в силу близкого общего зрительного впечатления, обусловленного сходным шрифтовым исполнением, отсутствием изобразительных элементов, тождественным цветовым решением.

Отсутствие информации в общедоступных словарно-справочных изданиях о принадлежности словесного элемента "INFINITI" обозначения (1) к лексике какого-либо языка служит основанием для вывода о восприятии его потребителями как фантазийного слова. В этой связи не представляется возможным провести анализ его сходства по семантическому признаку со словесными элементами "INFINITY", "INFINITE" знаков (2-4), которые в переводе с английского языка означают "бесконечность, бесконечный, безграничный".

Фонетический и графический факторы сходства являются в данном случае основополагающими для признания заявленного обозначения (1) и противопоставленных товарных знаков (2-4) сходными.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение (1) и противопоставленные товарные знаки (2-4) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Услуги 36 класса МКТУ скорректированного перечня заявленного обозначения (1) и услуги 36 класса МКТУ противопоставленных знаков (2,3) имеют одинаковое назначение, относятся к общим родовым понятиям (страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции), имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными.

Следовательно, вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении услуг 36 класса МКТУ является правомерным.

Заявителем было предоставлено письмо-согласие [1] от правообладателя противопоставленного знака (3) на регистрацию обозначения (1) в качестве знака обслуживания в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Принятие письма-согласия и дальнейшая регистрация заявленного обозначения по заявке № 2006723576/50 в качестве знака обслуживания обусловит способность введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Следует отметить, что пункт 1 статьи 7 Закона содержит норму права, допускающую, но не обязывающую регистрировать заявленное на регистрацию обозначение в качестве товарного знака в случае представления письменного согласия. Вышеприведенный анализ по фонетическому и визуальным признакам показал сходство сравниваемых обозначения (1) и знака (3) за счет включения в их состав фонетически и графически сходных словесных элементов "INFINITI"- "INFINITE", по которым осуществляется индивидуализация услуг. Таким образом, обозначение (1) и знак (3) будут смешиваться в гражданском обороте, что обусловит возможность введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. При этом введение в заблуждение потребителя обусловлено восприятием знаков (1) и (3) как таковых без учета информации о имеющихся между юридическими лицами договоренностей.

Представленные документы [2,8], в виде Постановления и Решения судов, не являются источниками права для российской правовой системы, не носят преюдициального характера, что исключает возможность коллегии Палаты по патентным спорам положить их в основу решения Роспатента. Сведения о знаках заявителя [3], а также о товарных знаках "INFINITI", "INFINITE", "INFINITY", "INFINITO" [6] не дают преимущества для

регистрации заявленного обозначения (1) в качестве знака обслуживания по рассматриваемой заявке № 2006723576/50 в силу отсутствия соответствующей нормы законодательства. Интернет-данные о деятельности заявителя [4,7] не приводят к отсутствию возможности введения потребителя в заблуждение в силу большой степени сходства обозначения (1) и знака (3). Материалы [5] представляют собой статью сотрудника ФГУ "ФИПС", которая является частным мнением специалиста, и не всегда отражает официальную позицию Роспатента.

Вместе с этим согласно уточнению заявителя правовая охрана заявленного обозначения (1) испрашивается для услуг 39 класса МКТУ "прокат автомобилей". При сопоставлении данных услуг с услугами 39 класса МКТУ противопоставленного знака (4) выявлено, что они имеют различное назначение и разный вид деятельности ("организация путешествий" и "прокат автомобилей"), различный круг потребителей и условия их оказания, что обуславливает вывод об их неоднородности.

На основании вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения (1) требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении услуг 39 класса МКТУ.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.12.2008, отменить решение Роспатента от 24.09.2008, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания по заявке № 2006723576/50 для следующих услуг:

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

(511) 39 - прокат автомобилей.