

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 04.07.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фарес», Россия (далее – заявитель), на решение экспертизы от 19.03.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005716967/50, при этом установлено следующее.

Регистрация заявленного обозначения по заявке №2005716967/50 с приоритетом от 12.07.2005 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой словесный элемент «infinity-mebel» (транслитерация буквами русского алфавита «инфинитибел»), выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, слева от которого расположен изобразительный элемент в виде трех квадратов разного цвета, образующих прямой угол.

Решением экспертизы от 19.03.2007 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и пунктов 2.8, 2.3.2.3, 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 и введенных в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

Указанное обосновывается тем, что заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «infinity-mebel» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Дизайн Инфинити» по свидетельству № 2440631] с приоритетом от 18.01.2002 в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ. В решении экспертизы также указано, что словесный элемент «mebel», входящий в состав заявленного обозначения, является неохраняемым для части заявленных товаров 20 класса МКТУ, так как указывает на вид и назначение товаров, в отношении товаров другого вида и назначения словесный элемент «mebel» способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 04.07.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

— сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, так как в противопоставленном знаке [1] словесный элемент «инфинити» представляет собой транслитерацию буквами кириллического алфавита, в отличие от заявленного «infinity», восприятие которого существенно отличается от противопоставленного;

— семантика сравниваемых обозначений также различна, поскольку заявленное обозначение «infinity mebel» обозначает «бесконечность мебели», а противопоставленное - имеет значение «бесконечный дизайн»;

— указание на то что словесный элемент «mebel» является неохраняемым, не может служить препятствием для регистрации, так как заявленное обозначение воспринимается как единое целое и слово «mebel» нельзя рассматривать вне смыслового и визуального контекста.

Заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем были представлены дополнительные материалы на 12л., среди которых мнение декана филологического факультета ВятГГУ о сходстве сопоставляемых обозначений, а также эфирные справки о размещении рекламы заявленного обозначения на телевидении, начиная с сентября 2007г. и компакт-диск с фотографиями об использовании знака.

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

С учетом даты (12.07.2005) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и назначение.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

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 (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 том числе в соответствии с

международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом (14.4.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверенного комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2) и (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в обозначении.

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.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой изобразительный элемент в виде трех квадратов разного цвета, образующих угол, справа от которого расположено словесное обозначение «infinity-mebel», выполненное буквами латинского алфавита слова расположены одно под другим, причем слово «mebel» выполнено буквами меньшего размера по сравнению со словом «infinity». В переводе с английского языка «infinity» обозначает «бесконечность, безграничность» (см. В.К. Мюллер и др. Новый англо-русский словарь, М., Русский язык, 1996, с.370). Слово «mebel» переводится с польского языка как «мебель» (см. Польско-русский словарь под ред. М.Ф. Розвадовской, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва, с.257).

Противопоставленный знак также является комбинированным и представляет собой расположенное внутри овала словесное обозначение «Дизайн Инфинити», в котором первые буквы слов выполнены заглавными и образуют монограмму, остальные буквы выполнены стандартным шрифтом русского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 20 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Слово «mebel», входящее в состав заявленного обозначения и расположенное под словом «infinity», в силу своего смыслового значения для части товаров 20 класса МКУ является неохранным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку указывает на вид и назначение товаров, указанных в перечне заявки, относящихся к мебели.

В отношении остальных товаров 20 класса заявленного перечня, которые имеют другой вид и назначение, слово «mebel» способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения для части товаров 20 класса требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и правомерности вывода экспертизы.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Несмотря на то, что сопоставляемые обозначения являются комбинированными, доминирующее положение в них занимают словесные элементы в силу их визуального и смыслового доминирования, а также в связи с тем, что словесный элемент легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя.

Наличие в составах заявленного комбинированного обозначения и противопоставленного знака [1] неохранных словесных элементов «mebel» и «дизайн» не оказывает существенного влияния на сходство сопоставляемых обозначений, поскольку при анализе фонетического сходства словесных обозначений учитывается сходство «сильных»

элементов. В данном случае «сильными» элементами сравниваемых знаков являются словесные обозначения «infinity» и «инфинити».

Фонетическое сходство словесных обозначений «infinity-mebel» и «Дизайн Инфинити» обусловлено тождеством звучания словесных элементов «infinity» и «Инфинити», несущих основную индивидуализирующую нагрузку в сопоставляемых обозначениях, поскольку слова «mebel» и «дизайн» являются неохранными элементами и, следовательно, обладают слабой различительной способностью. При этом следует отметить, что в сопоставляемых обозначениях элементы «дизайн» и «mebel» воспринимаются как самостоятельные составляющие композиции знаков, не образуя с элементами «инфинити»/ «infinity» соответственно, устойчивых грамматических конструкций.

Графическое сходство сравниваемых обозначений отсутствует, поскольку они выполнены буквами разных алфавитов, и, кроме того, в их состав входят разные изобразительные элементы.

Оценить сходство обозначений с точки зрения их семантики не представляется возможным, поскольку словесный элемент «инфинити» противопоставленного знака не имеет смыслового значения.

Установленное таким образом фонетическое сходство сопоставляемых словесных элементов позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на некоторые различия.

Товары 20 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, являются однородными частями товаров 20 класса МКТУ заявленного перечня, поскольку относятся к одному виду/роду, имеют одно и то же назначение, одинаковые условия сбыта товаров и круг потребителей.

Таким образом, сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака до степени смешения в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены указанные обозначения, свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения

требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, следовательно, о правомерности решения экспертизы.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 04.07.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 19.03.2007.