


**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 22.07.2014, поданное компанией АЙДЖИСИ РОЯЛТИС МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.04.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012724110, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012724110, поданной 16.07.2012, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 12 и услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «НЕЗАВИСИМОСТЬ» и «INFIN», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в синем цвете. Изобразительный элемент, расположенный справа от слова «НЕЗАВИСИМОСТЬ», выполнен в виде плавно изогнутой линии голубого цвета и точки синего цвета, расположенной над словом «INFIN».

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, синем, голубом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 10.04.2014 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной

регистрации товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано сходством заявленного обозначения до степени смешения:

- с серией товарных знаков со словесными элементами «INFINITI», «ИНФИНТИ», ранее зарегистрированных под №№ 478875[1], 478874[2], 478873[3], 478872[4], 478893[5], 436209[6], 431910[7], 422706[8], 422300[9], 404122[10], 416673[11], 416672[12], 412557[13], 404750[14], 377775[15], 377774[16], 377773[17], 377772[18], 377771[19], 377770[20], 377769[21], 377768[22], 377767[23], 377766[24], 377765[25], 375499[26], 374292[27], 374291[28], 374290[29], 373779[30], 366248[31], 362490[32], 362618[33], 368977[34], 358098[35], 331513[36], 331512[37], 331511[38], 331510[39], 336372[40], 337780[41], 339425[42], 337779[43], 336371[44], 339424[45], 339423[46], 339422[47], 339421[48], 332455[49], 323675[50], 321328[51], 322319[52], 322318[53], 321327[54], 321326[55], 318658[56], 309430[57], 309429[58], 309428[59], 295758[60], 92001[61], 509994 (заявка №2012702640)[62] на имя другого лица в отношении однородных товаров 12 и услуг 35, 36 классов МКТУ;

- с товарными знаками со словесным элементом «INFINITE», ранее зарегистрированными под №№197556[63], 209148[64] на имя другого лица в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- с товарным знаком «INFINITI», ранее зарегистрированным под №360990[65] на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «INFINITI/ИНФИНТИ», ранее зарегистрированным под №314128[66] на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «INFIN», ранее зарегистрированным под №353821[67] на имя другого лица в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- с товарным знаком «INFIN», ранее зарегистрированным под №464327[68] на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков основано на фонетическом сходстве словесного элемента «INFIN» заявленного обозначения и словесных

элементов «INFINITI», «ИНФИНИТИ», «INFINITE», «INFIN», включенных в противопоставленные товарные знаки, которое определяется наличием близких и совпадающих звуков и их расположением по отношению друг к другу.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 22.07.2014 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и отметил следующее.

Заявленное обозначение имеет существенные отличия от противопоставленных товарных знаков, поскольку по отношению к противопоставленным товарным знакам характеризуется разным количеством слов и букв, разным алфавитом и разной графикой написания букв, различной цветовой гаммой, наличием дополнительных изобразительных элементов.

В возражении приведен сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, на основании которого заявитель делает вывод о том, что, с учетом разного количества букв и звуков, разного ряда визуальных различий, обусловленных наличием различных изобразительных элементов, дополнительных словесных, в том числе неохраняемых элементов, использованием различной цветовой гаммы, особенностей используемых шрифтов и различного композиционного решения, у потребителя формируется различное общее зрительное впечатление при восприятии этих знаков.

Кроме того, слова «INFIN», «INFINITI», «ИНФИНИТИ», «INFINITE» не имеют семантического сходства.

Заявитель также отмечает, что доминирующим элементом, несущим основную индивидуализирующую роль в составе заявленного обозначения, является словесный элемент «НЕЗАВИСИМОСТЬ».

В целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не вызывают в сознании потребителя сходных ассоциаций.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.11.2014, заявитель подтвердил свою просьбу об исключении товаров 12 класса МКТУ из перечня товаров и услуг.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.04.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (16.07.2012) 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «НЕЗАВИСИМОСТЬ» и «INFIN», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в синем цвете. Изобразительный элемент, расположенный справа от слова «НЕЗАВИСИМОСТЬ», выполнен в виде плавно изогнутой линии голубого цвета и точки синего цвета, расположенной над словом «INFIN».

Словесные элементы, входящие в состав заявленного обозначения, не образуют устойчивого словосочетания, поскольку словесный элемент «INFIN» является изобретенным словом, отсутствующим в лексических словарях русского языка, в отличие от слова «НЕЗАВИСИМОСТЬ», имеющего конкретное смысловое значение. Эти элементы не связаны друг с другом грамматически и по смыслу, что определяет проведение экспертизы не только по всему обозначению в целом, но и по каждому слову.

В связи с исключением из перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, всех товаров 12 класса МКТУ, из анализа на тождество и сходство исключаются противопоставленные товарные знаки [1]-[4], [6]-[12], [15]-[61], зарегистрированные в отношении товаров 12 класса МКТУ.


Правовая охрана товарного знака по свидетельству №360990 [65] прекращена полностью по решению Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2014 по делу №СИП-90/2014.

В силу изложенного в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака рассматриваются следующие товарные знаки:


- словесный товарный знак «INFINITI FLAGSHIP PLUS» по свидетельству №478893 [5], зарегистрированный, в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ;

- словесный товарный знак «INFINITI» по свидетельству №412557 [13], зарегистрированный в отношении услуг 36 класса МКТУ;
- словесный товарный знак «INFINITI FINANCE» по свидетельству №404750 [14], зарегистрированный в отношении услуг 36 класса МКТУ;
- словесный товарный знак «INFINITI» по свидетельству №509994 [62], зарегистрированный, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ;
- словесный товарный знак «VISA INFINITE» по свидетельству №197556 [63], зарегистрированный в отношении услуг 36 класса МКТУ;
- словесный товарный знак «INFINITE» по свидетельству №209148 [64], зарегистрированный в отношении услуг 36 класса МКТУ;
- словесный товарный знак «INFINITI ИНФИНТИ» по свидетельству №314128 [66], зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ;



- комбинированный товарный знак  со словесным элементом «INFIN» по свидетельству №353821 [67], зарегистрированный в отношении услуг 36 класса МКТУ;



- комбинированный товарный знак  со словесным элементом «INFIN» по свидетельству №464327 [68], зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными словесными товарными знаками «INFINITI FLAGSHIP PLUS» [5], «INFINITI» [13], «INFINITI FINANCE» [14], «INFINITI» [62], «VISA INFINITE» [63], «INFINITE» [64], «INFINITI ИНФИНТИ» [66] показал отсутствие между ними сходства ввиду того, что входящие в состав этих обозначений словесные элементы различаются фонетически за счет разного количества звуков, букв, слогов, фонетической длины в целом, а также из-за отсутствия фонетического вхождения в заявленное обозначение. Кроме того, знаки производят различное общее зрительное впечатление в силу

присутствия в них дополнительных словесных и изобразительных элементов, а отсутствие смыслового значения в сравниваемых словах усиливает значение фонетического и визуального признаков сходства. Таким образом, в целом сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом и, следовательно, не сходны до степени смешения.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [67], [68] установлено на основании фонетического тождества словесных элементов «INFIN».

Некоторое визуальное различие между знаками, при установленном фонетическом тождестве словесных элементов «INFIN», входящих в их состав, не имеет решающего значения для общего вывода о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [67], [68].

Анализ услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [68] и в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, показал их идентичность.

Услуги 36 класса МКТУ «страхование; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [67], являются однородными с частью услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку относятся к той же родовой группе услуг, имеют то же назначение и круг потребителей.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ может вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации с противопоставленными товарными знаками [67], [68], что определяет их сходство до степени смешения.

Вместе с тем, часть услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, не являются однородными с услугами, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [67].

К таким услугам относятся оценочные услуги, включенные в 36 класса МКТУ, не связанные с оценкой недвижимого имущества (оценка антиквариата; оценка

драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая). Кроме того, не являются однородными с вышеуказанными услугами 36 класса МКТУ такие услуги как посредничество биржевое; сбор благотворительных средств; услуги попечительские; услуги таможенных брокеров; учреждение взаимовыгодных; организация сбора денег и подписей; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая, поскольку эти услуги относятся к другой родовой группе услуг, имеют иное назначение, не связанное с расчетными и кредитно-денежными операциями, операциями с недвижимостью и страхованием, и, соответственно, иной круг потребителей.

Таким образом, в отношении части услуг 36 класса МКТУ, неоднородных услугам 36 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [67], заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

**удовлетворить возражение от 22.07.2014, отменить решение Роспатента от 10.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012724110.**