

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 07.12.2018, поданное компанией Дзе Диллер Корпорейшн, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017711079, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2017711079 было подано 27.03.2017 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 17, 19, 20 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**FORMICA
INFINITI**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017711079 было принято 09.08.2018 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ.

В отношении товаров 20 класса МКТУ заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «*Infiniti*» по свидетельству №555690,

зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя компании Ниссан Дзидося Кабусики Кайся, Япония, в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.12.2018 поступило возражение, в котором заявитель указал, что правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2017711079 в отношении товаров 20 класса МКТУ.

В возражении также указано, что заявитель является крупнейшим в мире производителем бумажно-слоистого пластика высокого давления (HPL) и других облицовочных решений, а правообладатель противопоставленного товарного знака - компания Ниссан - является одним из крупнейших в мире автопроизводителей. Товары, маркируемые обозначением INFINITI, представляют собой автомобили класса люкс.

Очевидно, что компании осуществляют деятельность совершенно в разных сферах и риск смешения товарных знаков на рынке и/или введения потребителей в заблуждение отсутствует.

С указанными обстоятельствами выразил согласие правообладатель противопоставленного товарного знака, который предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017711079 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия письма-согласия с переводом;
- сведения о заявителе и правообладателе противопоставленного товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления (27.03.2017) заявки №2017711079 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 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.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**FORMICA INFINITI**», выполненное буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по свидетельству №555690 представляет собой

INFINITI, обозначение выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 20 класса МКТУ:

мебель, зеркала, обрамления для картин и т.п.; изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс; средства укупорочные для бутылок неметаллические; затворы для бутылок неметаллические; стулья; веера; рамы для картин [обрамления]; статуи и статуэтки для автомобилей из резины или каучука; диванные подушки; матрацы; неметаллические ящики для инструментов; промышленные контейнеры для упаковки из кожи.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании фонетического тождества словесных элементов «**INFINITI**», обусловленного наличием совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а также однородности товаров 20 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный

товарный знак и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2017711079.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №555690, содержащее согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2017711079 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленный товарный знак не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.12.2018, изменить решение Роспатента от 09.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017711079.