

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 13.06.2019, поданное компанией «MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A.», Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1369238 (далее – решение Роспатента) в отношении товаров 20 класса МКТУ, при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1369238 с конвенционным приоритетом от 31.03.2017, произведенной Международным Бюро ВОИС 13.09.2017 на имя заявителя, испрашивалась в отношении товаров 19, 20 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1369238 представляет собой словесное обозначение «**INFINITY**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 15.02.2019 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1369238 было основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- знак по международной регистрации № 1369238 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 19 класса МКТУ;
- знаку по международной регистрации № 1369238 [1] противопоставлены сходные до степени смешения товарные знаки:

INFINITY

- INFINITI по свидетельству № 629052, приоритет от 24.06.2016 [2];

INFINITI

- по свидетельству № 448043, приоритет от 27.09.2010 [3];

INFINITI

- по свидетельству № 510751, приоритет от 22.03.2012 [4];

- INFINITY по свидетельству № 307491, приоритет от 11.07.2005 (срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 11.07.2025) [5];

- правовая охрана противопоставленным товарным знакам [2-5] предоставлена ранее на имя: «ВИРМИНА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД», Михаил Коутсофта, 3, П.К. 3031, Лимассол, Кипр, в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ;

INFINITI

- противопоставление по товарному знаку по свидетельству № 555690, приоритет от 30.08.2011 в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ было снято экспертизой в связи с предоставлением письма-согласия от правообладателя (Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (торгующая также как Ниссан Мотор Ко., Лтд., Япония).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 13.06.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.02.2019.

Доводы возражения, поступившего 13.06.2019, сводятся к тому, что правообладателем противопоставленных товарных знаков [2-5] выдано согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] по международной регистрации № 1369238 в отношении всех заявленных товаров 19 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 13.06.2019, содержится просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении товаров 19 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие документы:

- согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2-5] с переводом на русский язык – [6];
- копия согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству № 555690– [7].

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 13.06.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (31.03.2017) по международной регистрации № 1369238 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение

потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Знак по международной регистрации № 1369238 представляет собой словесное обозначение «**INFINITY**» [1], выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 19, 20 классов МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставлений были указаны товарные знаки:

INFINITY

- INFINITI по свидетельству № 629052, приоритет от 24.06.2016 [2];

INFINITI

- по свидетельству № 448043, приоритет от 27.09.2010 [3];

INFINITI

- по свидетельству № 510751, приоритет от 22.03.2012 [4];

- INFINITY по свидетельству № 307491, приоритет от 11.07.2005 (срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 11.07.2025) [5].

Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена товарным знакам [2-5], в том числе в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств. Правообладателем товарных знаков [2-5] является «ВИРМИНА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД», Кипр.

Вывод о сходстве знака [1] и противопоставленных знаков [2-4] правомерен, за счет сходства сравниваемых обозначений по фонетическому (близость звуков, составляющих элементы «INFINITY» / «INFINITI») и графическому (сравниваемые словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита черного цвета) критериям сходства словесных обозначений. В общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлено лексическое значение словесного элемента «INFINITI». Вместе с тем, знак [1] в переводе с английского языка на русский язык означает: бесконечность, беспредельность. См. электронный словарь https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard&text=infinity&lang=en-ru. С учетом изложенного коллегия считает, что семантический критерий сходства словесных обозначений не может быть положен в основу вывода о сходстве/несходстве сопоставляемых знаков.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ знака [1] и противопоставленного знака [5] на тождество и сходство показал, что сравниваемые знаки совпадают друг с другом во всех элементах. Так,

сравниваемые знаки [1] и [5] фонетически (полностью совпадает состав гласных и согласных звуков, их расположение по отношению друг к другу), семантически (в переводе с английского на русский «infinity» означает: бесконечность, беспредельность. См. электронный словарь https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard&text=infinity&lang=en-ru) и визуально (совпадает шрифт) тождественны.

Ввиду тождества словесных элементов «INFINITY» [1] / «INFINITY» [5] по всем критериям сходства словесных обозначений знак [1] и противопоставленный знак [5] ассоциируются друг с другом в целом.

В отношении однородности сравниваемых товаров 19 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 19 класса МКТУ знака [1] и противопоставленных товарных знаков [2-5] (например, «неметаллические строительные материалы») соотносятся как род (вид) «материалы строительные частично обработанные и сырье», имеют общее назначение (для ремонтных, строительных целей), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности. Однородность анализируемых товаров 19 класса МКТУ в материалах возражения не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что знак [1] и противопоставленный знак [5] являются тождественными в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ. Знак [1] и противопоставленные знаки [2-4] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ.

Заявителем изложена просьба об учете согласия [6] от правообладателя противопоставленных знаков [2-5]. Правовая норма пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с противопоставленным знаком с ранним приоритетом, с согласия его правообладателя. С учетом того, что сравниваемые знаки [1] и [5] являются тождественными, у коллегии нет оснований для принятия согласия [6] с целью преодоления мотивов для отказа, предусмотренных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В материалах возражения, а также в согласии [6] отсутствуют доводы и сведения об отсутствии введения потребителя в заблуждение.

Волеизъявление правообладателя в согласии [6] в отношении противопоставленных знаков [2-4] не способствует преодолению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия тождественного знака [5].

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 15.02.2019.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.06.2019, оставить в силе решение Роспатента от 15.02.2019.