

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.01.2013, поданное компанией Ниссан Дзидося Кабусики Кайся, Япония (торгующая также как Ниссан Мотор Ко., Лтд.) (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423049, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009733768/50 с приоритетом от 24.12.2009 зарегистрирован 18.11.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №423049 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ИНФИНИТИ», г. Кимры (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак «INFINITI» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В палату по патентным спорам 10.01.2013 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423049 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– компания Ниссан Мотор Ко. является вторым по величине японским автопроизводителем и одним из лидеров в мировом автопроизводстве, имея помимо своих заводов в Японии множество подразделений и дочерних предприятий по всему миру;

– Ниссан начал свои операции в России в 1983 году. Начиная с 1997 года Ниссан неизменно входит в число лидеров рынка по проданным автомобилям. Ниссан имеет развитую дилерскую сеть в России, которая продолжает расширяться;

– помимо выпуска автомобилей, компания Ниссан осуществляет выпуск различных других товаров под товарным знаком INFINITI: одежду, головные уборы, аксессуары, брелоки, ручки, визитницы, папки для бумаги, конторские принадлежности;

– товарный знак является сходным до степени смешения с широко известным товарным знаком «INFINITI», охраняемым в Российской Федерации согласно регистрации № 449832 на имя Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (торгующая также как Ниссан Мотор) в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423049 недействительным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 10.01.2013, представил отзыв по мотивам возражения, в котором выразил согласие с доводами, изложенными в возражении, однако просил перенести заседание коллегии на более поздний срок, в связи с возможностью урегулирования вопроса путем сокращения первоначально заявленного перечня товаров.

Коллегия палаты по патентным спорам сочла доводы, изложенные в ходатайстве неубедительными в связи с необоснованностью причин переноса.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты регистрации товарного знака по свидетельству №423049 для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Оспариваемый товарный знак «INFINITI» по свидетельству №423049 с приоритетом от 24.12.2009 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №449832 с приоритетом от 25.11.2008 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова «INFINITI», выполненного буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и изобразительного элемента в виде стилизованной геометрической фигуры, расположенной над словесным элементом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что в противопоставленном товарном знаке основным, “сильным” элементом, по которому знак (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, является словесный элемент «INFINITI». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент является наиболее запоминаемым.

Наличие словесного элемента «INFINITI» обуславливает вывод о том, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с противопоставленным товарным знаком.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленного обозначения не приводит к сложности его прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №423049 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №449832 являются сходными.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака, показал следующее.

При установлении однородности товаров и услуг, представленных в перечнях оспариваемого товарного знака по свидетельству №423049 и противопоставленного знака по свидетельству №449832, коллегия палаты по патентным спорам исходила из того, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, и чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Таким образом, учитывая тождество словесного элемента оспариваемого товарного знака со словесным элементом противопоставленного товарного знака, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что, в случае маркировки ими обозначенных выше товаров, существует угроза вызвать в сознании потребителя представление о принадлежности товаров 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака и товаров 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака одному лицу, что не соответствует действительности.

В связи с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам признала товары 25 класса МКТУ: «одежда; обувь; головные уборы оспариваемого товарного знака однородными с товарами 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что оспариваемая регистрация №423049 товарного знака «INFINITI» произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 10.01.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423049 недействительным полностью.**