

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 22.06.2018, поданное компанией «СУЗУКИ МОТОР КОРПОРЕЙШН», Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016748909 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

SUZUKI ECSTAR

Словесное обозначение по заявке №2016748909, поступившей в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.12.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 03, 04 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 13.04.2018 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 01 класса МКТУ. В отношении заявленных товаров 03, 04 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «IXTAR» по международной регистрации №871512 с приоритетом от 23.03.2005, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «RENAULT s.a.s.», Франция, в отношении, в том числе, однородных товаров 03 и 04 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «SUZUKI ECSTAR» не может быть признано сходным до степени смешения с противопоставленным знаком «IXTAR», поскольку не ассоциируется с ним в целом;

- по неписаным законам восприятия информации словесного характера внимание потребителя всегда фокусируется на начальных частях обозначений. Существующая в европейских языках направленность письма (слева направо) сохраняется и при чтении. Начальное слово «SUZUKI» в заявленном обозначении существенным образом отличает его от противопоставленного знака, что позволяет сделать вывод об отсутствии графического и фонетического сходства;

- наличие в составе заявленного обозначения известного товарного знака «SUZUKI», воспроизводящего хорошо знакомую японскую фамилию и одновременно оригинальную часть фирменного наименования заявителя, не позволяет признать заявленное обозначение «SUZUKI ECSTAR» семантически сходным с лишенным семантики противопоставленным товарным знаком «IXTAR»;

- несмотря на то, что товары 03 и 04 классов МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам тех же классов перечня противопоставленной международной регистрации, отсутствие сходства анализируемых обозначений до степени смешения не дает оснований для применения к заявленному обозначению норм пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01, 03 и 04 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.12.2016) поступления заявки №2016748909 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 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.

В соответствии с пунктом 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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 определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, 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).

SUZUKI ECSTAR

Заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01, 03, 04 классов МКТУ.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему был противопоставлен знак «IXTAR», являющийся словесным и выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 03 и 04 классов МКТУ.

Сравнение заявленного обозначения «SUZUKI ECSTAR» [су-зу-ки-экс-тар] и противопоставленного товарного знака «IXTAR» [икс-тар] по фонетическому критерию сходства свидетельствует о несовпадающем количестве и составе образующих обозначения букв, звуков, слогов, слов, а также о различной протяженности звучания сравниваемых обозначений. Так, заявленное обозначение состоит из двух слов пяти слогов, двенадцати букв, одиннадцати звуков и имеет протяженное звучание. Вместе с тем, противопоставленный товарный знак состоит из одного слова, двух слогов, пяти букв, шести звуков и имеет краткое и лаконичное звучание.

Необходимо отметить, что существенное отличие заявленного обозначения

«SUZUKI ECSTAR» от противопоставленного знака «IXTAR» достигается за счет наличия в его составе словесного элемента «SUZUKI», который занимает в нем начальное положение и который акцентирует на себе внимание потребителя и обеспечивает существенное отличие от произношения противопоставленного знака. С точки зрения фонетики единственным совпадающим у заявленного обозначения и противопоставленного знака является лишь конечный слог, чего явно недостаточно для вывода об их звуковом сходстве.

Относительно семантического критерия сходства сравниваемых обозначений было установлено следующее.

В состав заявленного обозначения входят словесные элементы «SUZUKI» и «ECSTAR».

Слово «SUZUKI» является оригинальной частью фирменного наименования заявителя – «SUZUKI MOTOR CORPORATION» и воспроизводит фамилию основателя компании заявителя - Michino Suzuki, который создал ее в 1909 году.

Согласно пояснениям заявителя, словесный элемент «ECSTAR» образован из двух значимых элементов – буквенной части «EC» и словесной «STAR». Согласно англо-русского словарю сокращений (см. Англо-русский словарь сокращений под ред. Н.О. Волковой, И.А. Никаноровой, «Русский язык», М, 2002, с.140) аббревиатура «EC» является сокращением от термина «Environmental Control» («контроль за окружающей средой»). Слово «STAR» переводится с английского языка как «звезда, светило». В связи с чем, указанный словесный элемент «ECSTAR» вызывает смысловые ассоциации, обусловленные семантическим значением составляющих его элементов.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал, что словесный элемент «IXTAR» противопоставленного товарного знака является фантазийным.

Таким образом, в отличие от заявленного обозначения, в состав которого входят словесные элементы, способные вызывать определенные семантические образы, противопоставленный товарный знак лишен какой-либо смысловой нагрузки, что свидетельствует об отсутствии их семантического сходства.

Графически заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак производят различное зрительное впечатление. Так, как было указано выше, в состав сравниваемых обозначений входит различное количество слов (заявленное обозначение

состоит из двух слов, а противопоставленный знак из одного), в связи с чем обозначение «SUZUKI ECSTAR» визуальное значительно длиннее короткого слова «IXTAR». При этом, необходимо отметить, что совпадение приходится на последние буквы словесных элементов, которые не являются определяющими в процессе визуального восприятия заявленного обозначения потребителем.

На основании приведенного анализа коллегия приходит к выводу об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства и, как следствие, об отсутствии ассоциирования их между собой в целом.

Решение Роспатента о государственной регистрации заявленного обозначения оспаривается в отношении товаров 03 и 04 классов МКТУ. Указанные товары, а также товары 03, 04 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №871512, являются однородными, поскольку относятся к одной и той же родовой группе (препараты для чистки, воски полировочные, препараты водоотталкивающие, смазочные масла, жиры технические), имеют одно назначение, имеют одинаковые условия производства, сбыта и одинаковый круг потребителей, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, ввиду того, что заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных однородных товаров, для индивидуализации которых предназначены эти обозначения, одному производителю.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание тот факт, что в состав заявленного обозначения входит товарный знак «SUZUKI», который активно и интенсивно используется заявителем при производстве компактных и малолитражных автомобилей, а также мотоциклов, лодочных моторов и др. (ежегодно по всему миру компания «SUZUKI» продает около двух миллионов автомобилей и трех миллионов мотоциклов). Товарный знак «SUZUKI» является широко известным среди российских потребителей, и его наличие в составе заявленного обозначения послужит однозначным ориентиром для потребителя при выборе товара, поскольку такой товар будет ассоциироваться исключительно с компанией заявителя – «SUZUKI MOTOR

CORPORATION», а не с компанией RENAULT s.a.s. (правообладателем противопоставленного товарного знака). Указанное усиливает вывод о том, что однородные товары, маркированные сравниваемыми обозначениями, не будут смешиваться в гражданском обороте.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.06.2018, изменить решение Роспатента от 13.04.2018, зарегистрировать товарный знак по заявке №2016748909.