


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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 30.12.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Производственная Компания АЙК», г. Ижевск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019749474, при этом установила следующее.




Обозначение «» по заявке №2019749474 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 03.10.2019 на имя заявителя в отношении товаров 07, 12 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.12.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019749474 только в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ. В регистрации товарного знака по заявке №2019749474 в отношении товаров 12 класса МКТУ было отказано по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 18.12.2020, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



«» по свидетельству №358736 с приоритетом от 26.10.2007, срок действия регистрации продлен до 26.10.2027, зарегистрированным в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «АЙКОКОРП», 125412, Москва, Коровинское ш., д. 35, стр. 2, пом. 3, комн. 6.

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

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком;

- словесные элементы «Aiko» и «A.I.K.E.» относятся к коротким словам (4 буквы), поэтому отличие в каждой букве (звуке) имеет существенное значение, при этом состав слогов и их количество у этих обозначений различное;

- выполнение обозначения «A.I.K.E.» с точками между букв, усиливает отличие, поскольку оно воспринимается как аббревиатура и может быть прочитано как «Эй Ай Кей И», а визуальное исполнение обозначения с буквами переменного размера вместе с разделительными точками увеличивает вероятность такого восприятия обозначения;

- графическое и смысловое сходство сравниваемых обозначений отсутствует ввиду того, что внешний контур заявленного обозначения «A.I.K.E.» выполнен в виде синего пятиугольника с высокой, острой вершиной, а товарный знак «Aiko» благодаря изобразительным элементам и характерному для японского языка окончанию «ко» ассоциируется с продукцией, имеющей отношение к Японии;

- заявленное обозначение является транслитерацией части фирменного наименования заявителя, которое представляет собой малое предприятие с современными технологиями машиностроения, выпускающее агрегаты и узлы автомобильного и железнодорожного транспорта, узлы и детали для

нефтедобывающей промышленности, в том числе компрессоры для тормозной системы автомобилей марки «КАМАЗ» разных марок (сайт www.aike.ru).

- потребителями и контрагентами заявителя являются такие компании как: Группа ГАЗ, Концерн Калашников, Завод СамЦветЛит, Флайг+Хоммель, Костромской завод автокомпонентов, ТехноДрайв, CZENTORGMOTO, HOERBIGER Kompressortechnik, INFRA S.R.L., SAMKRG pistons and rings, ПАО КАМАЗ, СТФК КАМАЗ, Кнорр-Бремзе - Системы для коммерческого транспорта.

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019749474 в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ и части товаров 12 класса МКТУ *«компрессоры, используемые для тормозных систем наземных транспортных средств»*.

К возражению приложены следующие документы, иллюстрирующие доводы заявителя:

- Распечатки сайта aike.ru [1];
- Лицензионное соглашение с ПАО «КАМАЗ» [2];
- Примеры договоров поставки, заказов на изготовление компрессоров, отчетов о поставках изделий, паспорта изделий, образцы продукции [3];
- Сертификаты на продукцию [4].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (03.10.2019) поступления заявки №2019749474 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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;

2) 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;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).




Обозначение «» по заявке №2019749474 с приоритетом от 03.10.2019 является комбинированным, включает словесное обозначение «А.І.К.Е.», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, образующими геометрическую фигуру.


Заявленное обозначение по заявке №2019749474 подано на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров 07, 12 классов МКТУ. Решение Роспатента оспаривается в отношении товаров 12 класса МКТУ *«компрессоры, используемые для тормозных систем наземных транспортных средств»*.



Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «» в качестве товарного знака основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта

6 статьи 1483 Кодекса в силу наличия товарного знака «» по свидетельству №358736, зарегистрированным в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «АЙКОКОРП», 125412, Москва, Коровинское ш., д. 35, стр. 2, пом. 3, комн. 6.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №358736 с приоритетом от 26.10.2007 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «АІКО», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованной женской фигуры в кимоно и с зонтиком. Товарный знак зарегистрирован для товаров 12 класса МКТУ *«автопокрышки; аксессуары тормозные; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок; багажники для наземных транспортных средств; бамперы; вентили шин; гидротрансформаторы для наземных*


транспортных средств; гудки сигнальные; двери; двигатели; зеркала заднего вида; камеры для пневматических шин; капоты двигателей; колеса; колеса рулевые; колодки, башмаки тормозные для наземных транспортных средств; колпаки для ступиц колес; коробки передач для наземных транспортных средств; крепления для ступиц колес; кузова; механизмы силовые; муфты обгонные; муфты сцепления для наземных транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; насосы воздушные (принадлежности для транспортных средств); обивка внутренняя; ободья колес; окна для транспортных средств; оси; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; подголовники для сидений; подножки; подушки безопасности для автомобилей воздушные автоматически надуваемые; подъемники кресельные; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; приспособления, предохраняющие от скольжения для шин транспортных средств; противовесы для балансировки колес; пружины амортизационные; редукторы; ремни безопасности для сидений; рессоры подвесок; рули; сетки багажные; сигнализации противоугонные; сигнализации заднего хода; сиденья; сиденья безопасные детские; системы гидравлические; спицы колес; средства буксирования; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; ступицы колес; сцепки наземных транспортных средств; тормоза; трансмиссии; устройства безопасности в виде автоматически надуваемых подушек для автомобилей; устройств натяжные для спиц колес; цепи для автомобилей; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; чехлы для сидений; шатуны для наземных транспортных средств (за исключением являющихся деталями моторов и двигателей); шейки осей; шины для автомобилей; шины для колес; шины пневматические; шины для шин; щитки противогрязевые; электродвигатели для наземных транспортных средств».

Анализ перечней товаров 12 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №358736 показал следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2019749474 испрашивается для такого вида товара 12 класса МКТУ как «*компрессоры, используемые для тормозных систем наземных транспортных средств*». Противопоставленный товарный знак по свидетельству №358736 зарегистрирован для широкого перечня товаров 12 класса МКТУ, представляющих собой компоненты транспортного средства. При этом среди приведенных в товарном знаке по свидетельству №358736 товаров 12 класса МКТУ содержатся такие позиции как «*аксессуары тормозные; башмаки тормозные для наземных транспортных средств; тормоза*», которые, также как заявленные товары, представляют собой конструктивные части тормозной системы транспортного средства, т.е. товары 12 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака относятся к одному роду товаров, имеют одинаковое назначение, места реализации. Указанные обстоятельства обуславливают вывод об однородности сопоставляемых товаров.

Коллегия приняла к сведению довод возражения о том, что областью деятельности заявителя является производство компрессоров для тормозной системы «КАМАЗ» различных моделей. Информацию о реальной деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака заявитель не представил. Однако следует указать, что при сопоставительном анализе сравниваемых обозначений на предмет однородности оценивается конкретный перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака и действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, а не фактическое использование сравниваемых обозначений. В данном случае товары 12 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака являются однородными.



В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения «» и



противопоставленного товарного знака «» на предмет их сходства показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.



Поскольку заявленное обозначение «**A.I.K.E.**» является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

При этом, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.




Несмотря на то, что заявленное обозначение «**A.I.K.E.**» выполнено в оригинальной графической манере и является комбинированным, оно тем не менее включает в свой состав латинские гласные и согласные буквы «А», «I», «К», «Е», сочетание которых воспринимаются в качестве слова «АИКЕ». Таким образом, основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения является

слово «АКЕ» (произносится как [аи-ке]), которое не имеет конкретного смыслового значения, вследствие чего воспринимается в качестве фантазийного обозначения.

В свою очередь в состав противопоставленного товарного знака



«  » в качестве индивидуализирующего словесного элемента входит слово «АКО» (аи-ко), которое также как слово «АКЕ» не имеет определенного смыслового значения.

Необходимо отметить, что в силу восприятия сравниваемых словесных элементов в качестве фантазийных, семантический критерий сходства утрачивает свое определяющее значение, обуславливая ведущую роль при сопоставительном анализе заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком фонетического критерия сходства словесных элементов.

Сравниваемые индивидуализирующие словесные элементы «АКО» и «АКЕ» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака характеризуются близким звуковым и буквенным составом, состоят из одинакового количества слогов, совпадающие буквы и звуки «А», «И», «К» имеют одинаковое местоположение в составе сравниваемых обозначений. В этой связи следует констатировать наличие фонетического сходства сравниваемых словесных элементов.

Кроме того, выполнение словесных элементов «АКО» и «АКЕ» буквами одного алфавита – латинского, усиливает ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом.

Все вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №358736 в целом, несмотря на отдельные отличия.

Таким образом, имеющаяся однородность товаров 12 класса МКТУ, для которых предназначены заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №358736, а также наличие фонетического сходства индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений, выполнение их буквами одного алфавита, предопределяет возможность возникновения представления о том, что

сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в силу чего основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации товарного знака по заявке №2019749474 в отношении товаров 12 класса МКТУ отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 18.12.2020.