


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, рассмотрела поступившее 23.12.2019 возражение Ohev Zion Ltd, Israel (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1384434, при этом установила следующее.


Международная регистрация №1384434 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 03.09.2017 на имя заявителя в отношении товаров 07 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в регистрации.



Знак  по международной регистрации №1384434 представляет собой выполненные буквами латинского алфавита словесные обозначения «Energy» и «SUZUKI», расположенные на двух строках, изображение открытого аккумулятора с зеленой травой в нем.

Решение Роспатента от 23.08.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку было принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак  по международной регистрации №1384434 сходен до степени смешения в отношении

SUZUKI

однородных товаров с товарным знаком SUZUKI по свидетельству №389769 [1], зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров и имеющим более ранний приоритет.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 23.12.2019, заявителем приведены следующие аргументы:

- поскольку заявленное обозначение является комбинированным, характеризуется оригинальным графическим оформлением и включает изобразительный элемент, принципиальную важность имеет именно зрительное впечатление, возникающее при восприятии сравниваемых обозначений;

- при непосредственном сопоставлении заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «Energy SUZUKI» и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 389769 они производят совершенно разное общее впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом. В частности, изобразительный элемент заявленного обозначения представляет собой изображение открытой батарейки с расположенной внутри нее травой, занимает значительную часть заявленного обозначения и, несомненно, будет привлекать внимание потребителей ввиду своей оригинальности. В левой части обозначения расположено слово «SUZUKI», причем его последняя буква «I» сливается с изображением батарейки. Над данным словом расположено слово «Energy», выполненное латинскими буквами серого цвета меньшего размера;

- противопоставленный товарный знак представляет собой слово «SUZUKI», выполненное прописными латинскими буквами, жирным шрифтом, под которым размещена линия, которая не может считаться оригинальным изобразительным элементом;

- кроме общего визуального несходства рассматриваемых обозначений, их словесные элементы также характеризуются определенными отличиями, заявленное обозначение включает дополнительный словесный элемент «energy», состоящий из

7 фонем и существенно удлиняющий заявленное обозначение в сравнении с отдельно взятым словом «SUZUKI»;

- риск смешения следует анализировать применительно к конкретным товарам в перечнях сравниваемых обозначений; правовая охрана международной регистрации № 1384434 в России в настоящее время испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 07 класса МКТУ, а именно: Power tools; electric drills; rotary hammers; electric screwdrivers; circular saws, electric metal cutting saws, table saws, chain saws, band saws, miter saws, jig saws, reciprocating saws, tile cutters; hot air guns, hot glue guns; routers, router bits; electric staple guns, soldering guns; power lawn and power garden tools, weed whackers, grass trimmers, hedge trimmers, leaf blowers, lawn mowers, shredders, cultivators, seeds spreaders; air brushes and spray guns for applying color, atomizers; electric shears/Инструменты с механическим приводом; дрели электрические; перфораторы; шуруповерты электрические; пилы дисковые, пилы электрические для металла, пилы циркулярные, пилы цепные, пилы ленточные, пилы торцевые, пилы ножовочные, пилы салазковые, плиткорезы; термопистолеты, пистолеты для горячего клея; грунтубели, фрезы концевые; степлеры строительные электрические, пистолеты паяльные; инструменты с механическим приводом для лужаек и сада, косилки, бензокосы, машинки для подстригания живых изгородей, устройства для уборки опавших листьев, газонокосилки, измельчители, культиваторы, устройства для разбрасывания семян; распылители краски и пистолеты для распыления краски, пульверизаторы; ножницы слесарные электрические;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 389769 действует, в частности, в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ: машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств);

- товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, представляют собой инструменты для ремонта и строительства, а также ухода за газонами и садом, такие товары продаются в специализированных магазинах, а также супермаркетах, доступны широкому кругу потребителей и обладают невысокой стоимостью, могут приобретаться потребителями

самостоятельно, без предварительных консультаций со специалистами в соответствующих сферах, и не требуют специфических знаний для их приобретения;

- товары, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, представляют собой специфические промышленные товары - машины, станки и двигатели. Такие товары не продаются в магазинах, доступных обычным потребителям, а, как правило, изготавливаются на заказ и обладают высокой стоимостью. Кроме того, у среднестатистического потребителя в принципе отсутствует потребность в приобретении подобных товаров, поскольку они в основном предназначены для промышленных производств;

- принимая во внимание приведенные выше отличия между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по фонетическому и графическому критериям, их общее несходство в силу разного композиционного и графического решения, какой-либо риск смешения рассматриваемых обозначений, маркируемых ими товаров, а также их производителей потребителями совершенно исключен.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ, указанных в международной регистрации, - Power tools; electric drills; rotary hammers; electric screwdrivers; circular saws, electric metal cutting saws, table saws, chain saws, band saws, miter saws, jig saws, reciprocating saws, tile cutters; hot air guns, hot glue guns; routers, router bits; electric staple guns, soldering guns; power lawn and power garden tools, weed whackers, grass trimmers, hedge trimmers, leaf blowers, lawn mowers, shredders, cultivators, seeds spreaders; air brushes and spray guns for applying color, atomizers; electric shears/Инструменты с механическим приводом; дрели электрические; перфораторы; шуруповерты электрические; пилы дисковые, пилы электрические для металла, пилы циркулярные, пилы цепные, пилы ленточные, пилы торцевые, пилы ножовочные, пилы салазковые, плиткорезы; термопистолеты, пистолеты для горячего клея; грунтубели, фрезы концевые; степлеры строительные электрические,

пистолеты паяльные; инструменты с механическим приводом для лужаек и сада, косилки, бензокосы, машинки для подстригания живых изгородей, устройства для уборки опавших листьев, газонокосилки, измельчители, культиваторы, устройства для разбрасывания семян; распылители краски и пистолеты для распыления краски, пульверизаторы; ножницы слесарные электрические.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (03.09.2017) международной регистрации №1384434 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1384434 представляет собой комбинированное обозначение .

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака SUZUKI [1], зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя иного лица, в том числе для товаров 07 класса МКТУ – машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); 08 класса МКТУ – ручные орудия и инструменты.

Сравнительный анализ знака  с противопоставленным товарным знаком SUZUKI [1] показал, что они являются сходными между собой в целом, что обусловлено следующими факторами.

Сопоставляемые обозначения содержат тождественный фонетически и сходный графически словесный элемент «SUZUKI», который выполняет в них

основную индивидуализирующую функцию товарного знака в отличие от слова «Energy», входящего в состав рассматриваемого знака, выполненного буквами значительно меньшего размера и бледно-серого цвета и расположенного за словесным элементом «SUZUKI», доминирующим в знаке за счет его пространственного расположения и выполнения большими яркими буквами, что акцентирует на себе основное внимание потребителя при восприятии им данного обозначения. Отсутствие смыслового значения у элемента «SUZUKI» не позволяет оценить сравниваемые знаки с точки зрения их семантического сходства. Наличие в знаке по международной регистрации №1384434 словесного элемента «Energy», а также изображения открытой батарейки с травой внутри, которые занимают в знаке периферийное положение, не оказывает существенного влияния на общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений, что позволяет признать их ассоциирующимися друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия. Кроме того, выполнение основного словесного элемента сравниваемых знаков одинаковым шрифтом буквами одного алфавита сближает их визуально, усиливая их сходство в целом.

Анализ перечня товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1384434, с точки зрения их однородности с товарами, для которых охраняется противопоставленный товарный знак [1], показал, что они являются однородными, поскольку соотносятся между собой как категории род-вид, относятся к одним родовым группам товаров (машины, а также ручные орудия и инструменты), имеют один круг потребителей, одинаковые условия их реализации (специализированные магазины профессионального оборудования и инструментов). В частности, перфоратор – ударная машина, обеспечивающая наряду с ударом, вращение рабочего инструмента, культиватор – это сельскохозяйственная машина для обработки почвы, газонокосилка – это машина, предназначенная для стрижки газонов. Согласно МКТУ 07 класс включает, в основном машины, станки и двигатели. При этом такие товары как «пилы, газонокосилки, культиваторы» являются машинами. Кроме того, товары «инструменты с механическим приводом;

дрели электрические; шуруповерты электрические; пилы дисковые, пилы электрические для металла, пилы циркулярные, пилы цепные, пилы ленточные, пилы торцевые, пилы ножовочные, пилы салазковые, плиткорезы; грунтубели, степлеры строительные электрические, пистолеты паяльные; инструменты с механическим приводом для лужаек и сада, косилки, бензокосы, машинки для подстригания живых изгородей, устройства для уборки опавших листьев, измельчители, устройства для разбрасывания семян; распылители краски и пистолеты для распыления краски, пульверизаторы; ножницы слесарные электрические» представляют собой ручной механизированный инструмент, приводимый в действие пневматическим или электрическим приводом (см., например, <https://dic.academic.ru/>, Словари и энциклопедии на Академикe, Большая советская энциклопедия), т.е. являются ручными машинами. Фрезы концевые (рабочий металлорежущий инструмент фрезерного станка), в отношении которых также испрашивается предоставление правовой охраны на территории России, представляют собой основной элемент оснастки фрезерного станка, следовательно, являются однородными товарам «станки», в отношении которых охраняется товарный знак [1], будучи частью станка.

При этом следует отметить, что именно принадлежность товаров к одной и той же родовой или видовой группе товаров является одним из основных признаков однородности товаров (услуг).

Кроме того, оценивая однородность товаров, коллегия учитывала высокую степень сходства сравниваемых обозначений, поскольку в данном случае опасность их смешения в гражданском обороте выше, следовательно, шире диапазон товаров, признаваемых однородными.

Принимая во внимание все изложенные обстоятельства, коллегия полагает, что знаку по международной регистрации №1384434 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, так как существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров, для маркировки которых предназначены сопоставляемые обозначения, одному изготовителю.

Таким образом, вывод Роспатента о несоответствии рассматриваемого знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 23.08.2019.