


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.12.2022 возражение, поданное Сузуки Корпорейшн ПТЕ Лтд., Сингапур (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021700484, при этом установила следующее.


Регистрация товарного знака «» по заявке № 2021700484 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 12.01.2021 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.


Роспатентом 17.02.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021700484 в отношении заявленных товаров и услуг на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. Несоответствие заявленного обозначения указанным положениям законодательства обосновано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 17.02.2022 (далее – заключение экспертизы).

В заключении экспертизы установлено, что заявленное обозначение совпадает с фирменным наименованием известной японской компании «SUZUKI» (Компания SUZUKI была основана в 1909 году в Японии Мичио Сузуки. Сегодня основная

сфера деятельности компании SUZUKI в мире - компактные и малолитражные автомобили, а также мотоциклы, лодочные моторы и др. см. <https://suzuki-motor.ru/>, <https://suzuki-motor.ru/suzuki/about/>), используемым этой компанией для маркировки товаров, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ, в связи с чем не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя заявленных товаров.

Кроме того, в заключении экспертизы отмечается, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения

- с серией товарных знаков «SUZUKI ECSTAR», «SUZUKI ALIVIO», «SUZUKI», « SUZUKI Way of Life!», «SUZUKI SX-4», зарегистрированных на имя SUZUKI MOTOR CORPORATION, Япония, в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ: свидетельства № 662173 (приоритет: 30.08.2017), № 588454 (приоритет: 26.02.2015), № 107762 (приоритет: 02.09.1991), международные регистрации № 895063 (конвенционный приоритет: 18.10.2005), № 874305 (конвенционный приоритет: 26.09.2005);

- с товарным знаком «», зарегистрированным на имя Чунцин Сокон Индастри Груп Сток Ко., Лтд., Китайская Народная Республика, в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ: свидетельство № 462754 (приоритет: 16.06.2011).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.12.2022, заявителем приведены следующие доводы:

- заявленное комбинированное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 462754 производят совершенно разное общее впечатление, не ассоциируются друг с другом в целом и не производят впечатления принадлежности одному владельцу;

- словесный элемент, отсутствующий в противопоставленном товарном знаке

по свидетельству № 462754, доминирует в заявленном обозначении и в первую очередь привлекает внимание потребителя;

- потребитель с большой долей вероятности запомнит, что заявленное комбинированное обозначение содержало именно словесный элемент, даже если не сможет воспроизвести конкретные детали обозначения;

- заявленные товары включают в себя различные виды «аккумуляторов», то есть устройства для накопления энергии с целью ее последующего использования, а также «зарядные аппаратуры и устройства», которые обеспечивают аккумуляторы электроэнергией из внешней электросети, т.е. заряжают аккумуляторы;

- заявленные товары не являются однородными товарам «транспортные средства», «амортизаторы для транспортных средств», «шасси», «колеса для транспортных средств», «двигатели», указанным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству № 462754;

- в судебных актах Суда по интеллектуальным правам отмечалось, что один товар может входить в состав другого товара, но это не свидетельствует об однородности товаров (акты Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-454/2015, СИП-806/2017);


- заявленные товары и все товары в перечне противопоставленного товарного знака требуют профессиональной установки и/или обслуживания специалистами, которые, безусловно, не спутают товары одного производителя с товарами другого производителя, которые маркированы несходными обозначениями;

- заявленные товары, которые представляют собой источники тока и устройства для их заряда, являются неоднородными всем товарам в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к совершенно разным родовым (видовым) категориям товаров, имеют разное назначение и способы использования, не являются и не могут являться ни взаимодополняемыми, ни взаимозаменяемыми;

- заявитель, помимо производства аккумуляторов, занимается производством приборов для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, бытовой техники, устройств для умного дома, продукции информационной технологии,

химической продукции, ноутбуков, портативных устройств хранения данных и т.д.;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 462754 выпускает автомобили, автокомпоненты и мотоциклы под несколькими

брендами, в основном,  «SOKON»;

- в силу отличий между сравниваемыми обозначениями, неоднородности заявленных товаров 09 класса МКТУ и товаров 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, а также разных сфер деятельности заявителя и правообладателя товарного знака по свидетельству № 462754, риск введения потребителя в заблуждение в случае регистрации заявленного обозначения исключен;

- между заявителем и правообладателем товарных знаков по свидетельствам № 662173, № 588454, № 107762, по международным регистрациям № 895063, № 874305 было заключено соглашение о сосуществовании товарных знаков по всему миру, в том числе на территории России, оформлено письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения;

- словесный элемент «SUZUKI» представляет собой фамилию основателя компании заявителя, в честь которого и была названа компания, при этом слово «SUZUKI» переводится с японского языка как «Колокольное дерево», что символизирует то, что организация вырастет из скромных начинаний в самом низу и достигнет самого большого и возвышенного положения наверху;

- «SUZUKI» является второй по распространенности японской фамилией, она также распространена в Корее, Сингапуре и других странах Восточной Азии;

- совпадение одного, даже доминирующего (сильного) элемента, не исключает несовпадение (противоположность) заложенных в обозначениях понятий, идей, что соотносится с правоприменительной практикой;

- сам по себе тот факт, что на рынке присутствует компания SUZUKI MOTOR CORPORATION, занимающаяся производством товаров 12 класса МКТУ, не свидетельствует о том, что заявленное комбинированное обозначение может ввести потребителей в заблуждение относительно производителя заявленных товаров 09 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит удовлетворить возражение, вынести решение о государственной регистрации заявленного комбинированного обозначения по заявке № 2021700484 качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- (1) копия оспариваемого решения;
- (2) распечатки из сети Интернет;
- (3) копия согласия SUZUKI MOTOR CORPORATION, Япония, от 15.12.2022 с приложением перевода на русский язык;
- (4) копия соглашения о сосуществовании с переводом на русский язык.

Корреспонденцией, поступившей 29.12.2022, заявителем представлен оригинал письма SUZUKI MOTOR CORPORATION, Япония.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.01.2021) поступления заявки № 2021700484 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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в

заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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; 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;

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 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.

Согласно пункту 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.

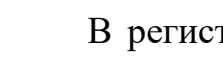
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

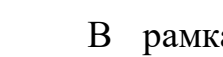


В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к

документам заявки.


На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2021700484 было заявлено комбинированное обозначение «SUZUKI», состоящее из изобразительного элемента овальной формы, с выполненной внутри вертикально-ориентированной волнистой линией, а также словесного элемента «SUZUKI», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами в латинице и расположенного справа от изобразительного элемента. Правовая охрана испрашивается для товаров и услуг 09 класса МКТУ, перечисленных в заявке.

В регистрации обозначения «SUZUKI» в качестве товарного знака было отказано ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса статьи 1483 Кодекса.


В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса обозначению «SUZUKI» противопоставлены охраняемые на территории Российской Федерации товарные знаки «SUZUKI ECSTAR», «SUZUKI ALIVIO», «SUZUKI», «», по свидетельствам №№ 662173, 588454, 107762, 462754, знаки «SUZUKI Way of Life!», «SUZUKI SX-4» по международным регистрациям №№ 895063, 874305.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и указанных товарных знаков иных лиц показал следующее.

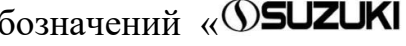

Обозначение «SUZUKI» и товарные знаки «SUZUKI ECSTAR», «SUZUKI ALIVIO», «SUZUKI», «SUZUKI Way of Life!», «SUZUKI SX-4»¹ характеризуются наличием в их составе тождественного словесного элемента «SUZUKI», присутствие которого обеспечивает ассоциирование заявленного обозначения и товарных знаков SUZUKI MOTOR CORPORATION, Япония, образующих «серию» знаков одного лица с тем же элементом.

Фонетическое вхождение заявленного обозначения «SUZUKI» (читается



¹ Буквы «SX» и цифра «4» признаны неохраняемыми элементами решением Роспатента от 04.06.2007 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 874305.


[СУ-ЗУ-КИ]) в противопоставленные товарные знаки «SUZUKI ECSTAR» (читается [СУ-ЗУ-КИ-ЭК-СТАР]), «SUZUKI ALIVIO» (читается [СУ-ЗУ-КИ-А-ЛИ-ВИ-О]), «SUZUKI» (читается [СУ-ЗУ-КИ]), «» (читается [СУ-ЗУ-КИ-ВЭЙ-ОФ-ЛАЙФ]), «SUZUKI SX-4» (читается [СУ-ЗУ-КИ-ЭС-ИКС-ЧЕ-ТЫ-РЕ]) обуславливает их фонетическое сходство в целом.

Смысловый критерий к рассматриваемым обозначениям не применяется, ввиду отсутствия слова «SUZUKI» в словарных источниках. Указание заявителя на то, что слово «SUZUKI» представляет собой одну из самых распространенных в Восточной Азии фамилий, не приводит к смысловому несходству сравниваемых товарных знаков.

Графические отличия сопоставляемых обозначений не приводят к выводу об их несходстве ввиду полного вхождения сильного элемента «SUZUKI» в состав обозначений «», «SUZUKI ECSTAR», «SUZUKI ALIVIO», «SUZUKI», «», «SUZUKI SX-4», что обеспечивает ассоциирование заявленного обозначения и этих противопоставленных товарных знаков друг с другом в целом.



Учитывая изложенное, противопоставление серии товарных знаков SUZUKI MOTOR CORPORATION, Япония, является правомерным, поскольку заявленное обозначение сходно с товарными знаками указанного лица по признакам, установленным пунктом 41-44 Правил.

Что касается сравнительной оценки заявленного обозначения «» и противопоставленного товарного знака «» по свидетельству № 462754, то очевидным представляется сходство входящих в их состав изобразительных элементов в виде овала с расположенной внутри него S-образной фигурой.

Поскольку заявленное обозначение «» является комбинированным, то, руководствуясь пунктом 44 Правил, для сравнения его с противопоставленным товарным знаком необходимо установить, какова роль сходного элемента в комбинированном обозначении.

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.

Коллегия отмечает, что в заявленном обозначении «» изображение овала с S-образной фигурой является достаточно крупным, с него начинается восприятие обозначения. В силу имеющейся композиции элементы заявленного обозначения «» и «**SUZUKI**» не формируют нового смыслового или визуального образа, качественно иного в сравнении с образом, создаваемым только графическим или только словесным элементом. Следовательно, оба эти элемента несут самостоятельную индивидуализирующую нагрузку в составе обозначения, в связи с чем роль изобразительного элемента нельзя признать несущественной.

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 зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. При этом наиболее важным может служить первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений: если первым впечатлением от сравниваемых обозначений является сходство, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения

отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений следует руководствоваться первым впечатлением.

В данном случае следует констатировать сходство внешней формы и характера выполнения изобразительных элементов, имеющих форму овала с размещенной внутри S-образной фигурой, которая делит овал на две равные части, что и определяет производимое ими сходное первое впечатление.

Различия в таких деталях оформления изобразительных элементов, как степень вытянутости овала, ширина S-образной фигуры, не являются основанием для признания сравниваемых изображений несходными, так как эти отличия не оказывают существенного влияния на запоминание изображений в целом.

Смысловое значение сравниваемых изображений следует признать сходным, поскольку в обоих случаях представлено изображение фигуры, имеющей форму овала, состоящую из двух частей, образованных S-образной фигурой.

Характер сравниваемых изображений также является сходным, поскольку они имеют одинаковую стилизацию и степень проработки внутренних деталей.

Изложенные обстоятельства в их совокупности приводят к выводу об ассоциировании друг с другом в целом изобразительного элемента заявленного обозначения и противопоставленного изобразительного товарного знака.

Резюмируя сказанное, коллегия считает обоснованным вывод о сходстве в целом заявленного обозначения со всеми указанными в оспариваемом решении товарными знаками иных лиц, имеющими более ранний приоритет.

Анализ однородности товаров, указанных в заявке № 2021700484 и товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, показал следующее.

Заявленные товары «аккумуляторы для электрических транспортных средств; аккумуляторы для наземных транспортных средств; аккумуляторы электрические для транспортных средств; аппаратура зарядная для аккумуляторов для транспортных средств; устройства зарядные для моторных транспортных средств; аккумуляторы электрические для наземных транспортных средств; аккумуляторы электрические для питания электрических транспортных средств; аккумуляторы

электрические для использования в воздушных транспортных средствах; аккумуляторы электрические для водных транспортных средств; электрические аккумуляторные батареи для двигателей наземных транспортных средств; стартерные аккумуляторы для транспортных средств; аккумуляторы для транспортных средств» представляют собой устройства для накопления энергии и питания, предназначенные для использования в составе транспортных средств.

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» аккумуляторные батареи относятся к компонентам транспортных средств.

В свою очередь, противопоставленные товарные знаки охраняются в отношении товаров 12 класса МКТУ, в том числе «автомобили, мотоциклы» (регистрация № 874305), «автомобили и их части» (регистрация № 895063), «автомобили, наземные транспортные средства повышенной проходимости» (регистрация № 662173), «автомобили различного назначения для перевозки и части, детали, арматура, фитинги и принадлежности для них, включенные в 12 класс» (регистрация № 588454), «транспортные средства, части и принадлежности для них, включенные в 12 класс» (регистрация № 107762), «средства наземные малолитражные; средства с электродвигателями; автомобили; мотоциклы» (регистрация № 462754).

Сопоставляемые товары представляют собой взаимодополняемые товары, которые имеют общий круг потребителей. При оценке однородности этих товаров важным является то, что они по причине своей природы и назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской

Федерации от 23.04.2019 № 10).

Таким образом, установленное коллегией сходство сопоставляемых обозначений и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, обуславливают вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в отношении однородных товаров и о несоответствии заявленного обозначения подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении представленного письма SUZUKI MOTOR CORPORATION, Япония, в котором выражено согласие относительно регистрации заявленного обозначения на имя заявителя коллегия отмечает, что оно не может быть принято во внимание, поскольку не имеет даты свершения / выдачи. Следует отметить, что представленная с возражением копия согласия содержала дату документа.

Кроме того, согласие правообладателя противопоставленного товарного знака (противопоставленных товарных знаков) может быть принято во внимание, если отсутствуют основания для введения потребителей в заблуждение.

Вместе с тем в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения установлено, что заявленное обозначение включает элемент «SUZUKI», который воспроизводит всемирно известное наименование компании «SUZUKI» - производителя компактных и малолитражных автомобилей, а также мотоциклов, лодочных моторов и др. (см. <https://suzuki-motor.ru/>, <https://suzuki-motor.ru/suzuki/about/>). Представленное соглашение о сосуществовании не позволяет считать преодоленным указанный мотив, поскольку следует принимать во внимание известность компании «SUZUKI» при использовании обозначения «SUZUKI» для маркировки однородных товаров, что является основанием для признания заявленного обозначения не соответствующим пункту 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя заявленных товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 17.02.2022.