

Приложение  
к решению Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

**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 представлена 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 неписанным 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 заявлении 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 товарами тех же классов перечня противопоставленной международной регистрации, отсутствие сходства анализируемых обозначений до степени смешения не дает оснований для применения к заявлению 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 выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана представлена 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](http://www.slovari.yandex.ru)) показал, что словесный элемент «IXTAR» противопоставленного товарного знака является фантастичным.

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» визуально 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.**