

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 05.10.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное СУЗУКИ МОТОР КОРПОРЕЙШН, Япония (далее – заявитель) на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014727777, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014727777 с приоритетом от 18.08.2014 на имя заявителя подано словесное обозначение «ECSTAR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 01, 03, 04 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.06.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 01 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 03, 04 классов МКТУ.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным знаком «IXTAR» по международной регистрации №871512, которому ранее была предоставлена правовая охрана на

территории Российской Федерации на имя RENAULT s.a.s., 13/15, quai Alphonse le Gallo F-92100 Boulogne-Billancourt (FR), (Франция), в отношении однородных товаров 03, 04 классов МКТУ.

В поступившем 05.10.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №871512 фонетически, семантически и графически не сходны, за счет наличия в них разной начальной части, а также разного смыслового значения (заявленное обозначение является изобретенным слово, состоящим из двух основ «ЕС» и «STAR», которые имеют конкретный перевод с английского языка на русский «контроль за окружающей средой» и «звезда, светило», а противопоставленный знак является фантазийным);

- заявитель не оспаривает правомерность вывода экспертизы об однородности заявленных товаров 03 и 04 классов МКТУ товарам, в отношении которых охраняется противопоставленный знак по международной регистрации №871512;

- фактическая область применения сравниваемых обозначений различна, ввиду их использования в отношении товаров, имеющих различное функциональное назначение. Заявленное обозначение «ECSTAR» используется исключительно для моторных масел, которые отнесены к 04 классу МКТУ, в то время как противопоставленный товарный знак «IXTAR» используется в отношении чистящих, моющих и полирующих средств для автомобиля и автомобильного салона, то есть, для автомобильной косметики, которая относится к 03 классу МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 22.06.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014727777 в отношении всех товаров 03, 04 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (18.08.2014) заявки №2014727777 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ECSTAR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению

испрашивается в отношении товаров 03, 04 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак по международной регистрации №871512 [1] представляет собой словесное обозначение «IXTAR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении товаров 03, 04 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Товары 03, 04 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 03, 04 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации [1], 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.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] по семантическому критерию сходства обозначений не может быть проведен ввиду того, что указанные словесные элементы являются фантазийными. Довод заявителя о том, что заявленное обозначение «ECSTAR» состоит из значимых слов, является неубедительным, так как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака как целое неделимое слово, а не состоящее из двух частей «EC» и «STAR», за счет написания его буквами одинаковой величины, без пробелов.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] с точки зрения их произношения показал, что они являются фонетически сходными ([ЭКСТАР]/([ИКСТАР])), что обусловлено близким звучанием начальных слогов и тождеством конечных слогов.

Выполнение сравниваемых знаков заглавными буквами латинского алфавита сближает знаки с точки зрения их визуального восприятия.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и визуальному факторам сходства словесных обозначений.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, приведенный в заключении по результатам экспертизы вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является правомерным.

Довод заявителя относительно того, что риск смешения сравниваемых знаков потребителями невозможен, так как фактическая область применения сравниваемых обозначений различна, ввиду их использования в отношении товаров, имеющих различное функциональное назначение, не опровергает выводов о сходстве знаков в отношении однородных товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.10.2016, оставить в силе решение Роспатента от 22.06.2016.