

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 25.10.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.01.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011720205, поданное компанией СУЗУКИ МОТОР КОРПОРЕЙШН, Япония (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011720205 с приоритетом от 24.06.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «S-CROSS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 22.01.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров 12 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица знаками:

- «C-CROSSER» по международной регистрации №942257 с конвенционным приоритетом от 26.03.2007 в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ [1];
- «C-CROSSER» по международной регистрации №911851 с конвенционным приоритетом от 02.06.2006 в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ [2];

- «C-CROSSER» по международной регистрации №911850 с конвенционным приоритетом от 02.06.2006 в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ [3].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- при сравнении противопоставленных знаков по международным регистрациям №№911850, 911851 и 942257 с заявленным словесным обозначением «S-CROSS» обнаруживается их фонетическое, визуальное и семантическое несходство, которое позволяет сделать вывод о возможности существования сравниваемых обозначений на российском рынке, не вызывая при этом смешения у потребителей;
- заявленное словесное обозначение «S-CROSS» транслитерируется и произносится как «ЭС-КРОСС», в то время как противопоставленные товарные знаки по международным регистрациям №№ 911850, 911851 и 942257 транслитерируется и произносится как «ЦЕ-КРОССЕР»;
- визуальное несходство сравниваемых обозначений обусловлено тем фактом, что в заявленном словесном обозначении начальной буквой является буква «S», присутствует дефис между буквой «S» и словом «CROSS», в то время как в противопоставленных знаках по международным регистрациям №№911850, 911851 и 942257 начальной буквой является буква «C», присутствуют буквы «E и «R», которые визуально удлиняют словесные обозначения, а также имеет место оригинальное исполнение товарного знака по международной регистрации № 942257;
- заявленное обозначение образовано из значимого слова «CROSS» (в переводе с английского языка: крест, пересекать, переходить, форсировать и т.д.) и латинской буквы «S», которая является начальной буквой фирменного наименования заявителя, а именно SUZUKI MOTOR CORPORATION. Противопоставленные знаки образованы из значимого слова «CROSSER» (в переводе с английского языка означает «прокладка между полиматериалами», а в переводе с французского языка - «подбивать, набрасываться на») и латинской буквы «C», которая является начальной буквой фирменного наименования правообладателя, а именно компании CITROEN, следовательно, можно сделать вывод о наличии разного семантического значения (при более детальном анализе) сравниваемых обозначений;
- товары, маркируемые сравниваемыми обозначениями, относятся к категории технически сложных товаров, к выбору которых потребители относятся с

особой тщательностью ввиду их высокой стоимости, ввиду чего вероятность их реального смешения российскими потребителями очень мала.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 22.01.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (24.06.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 «S-CROSS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] по международной регистрации №942257 представляет собой словесное обозначение «C-CROSSER», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации №911851 представляет собой словесное обозначение «C CROSSER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] по международной регистрации №911850 представляет собой словесное обозначение «C-CROSSER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-3] представляют собой серию знаков, принадлежащих одному правообладателю (компании CITROEN).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] показал следующее.

Анализ по фонетическому фактору сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] показал, что анализируемые обозначения «S-CROSS»/«C·CROSSER»/«C CROSSER»/«C-CROSSER» состоят из одной буквы и словесного элемента. При этом словесные элементы отделены от буквенных. В этой связи в сопоставляемых знаках рассматриваются буквенные и словесные обозначения. При сопоставлении буквенных элементов: «S» заявленного обозначения и «C» противопоставленных знаков [1-3] установлено, что данные элементы являются фонетически сходными «S»(ЭС)/«C»(СИ). Фонетическое сходство словесного элемента «CROSS» заявленного обозначения и словесного элемента «CROSSER» противопоставленных знаков [1-3] обусловлено полным вхождением словесного элемента «CROSS» в словесный элемент «CROSSER» противопоставленных знаков.

Изложенное, позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-3].

Что касается семантического фактора сходства, следует сказать, что словесный элемент «CROSSER» противопоставленных знаков [1-3] переводится с английского языка как «прокладка между пиломатериалами» (<http://lingvo.yandex.ru>), в то время как словесный элемент «CROSS» заявленного обозначения переводится как «крест; две перекрещивающиеся линии; поперечный, пересекающийся; пересекать, скрещивать». Однако, в силу того, что словесный элемент «CROSSER» мало знаком среднему российскому потребителю в значении «прокладка между пиломатериалами», значение семантического фактора сходства не играет определяющей роли при восприятии знаков потребителями.

Обратное, заявителем не доказано.

Графическое сходство словесных элементов обусловлено выполнением их буквами латинского алфавита и одинаковым расположением буквенных и словесных элементов по отношению друг к другу, графические отличия (отсутствие/наличие дефиса, использование оригинального/стандартного шрифта) носят вспомогательный характер.

Таким образом, ассоциация обозначений в целом достигается за счет фонетического и графического сходства словесных элементов, определяющих запоминание знаков потребителями.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с пунктом 14.4.2.2. (г) Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с изложенным коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 12 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых знаков показал, что данные товары являются идентичными, поскольку представляют собой автомобили и автотранспортные средства и имеют одно назначение.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ с противопоставленными знаками [1-3] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 25.10.2013, оставить в силе решение Роспатента от 22.01.2013.