


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 10.11.2022, поданное компанией Киа Корпорейшн, Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021710425, при этом установила следующее.


Комбинированное обозначение «» по заявке №2021710425 с приоритетом от 26.02.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 11.07.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021710425. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «Connect» (в переводе с английского языка «подключать; выполнить соединение» (<https://woordhunt.ru/word/connect>)) указывает на назначение услуг 38 класса МКТУ, вследствие чего данный

словесный элемент не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «» (по свидетельству №568439 с приоритетом от 03.06.2014) в отношении услуг 38 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 38 класса МКТУ [1];

- со знаком «» (по международной регистрации №1215634 с конвенционным приоритетом от 11.11.2013) в отношении услуг 38 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 38 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.11.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:


- заявитель выражает согласие с тем, что словесный элемент «Connecto» являются неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;





- заявитель считает, что товарные знаки [1-2] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2021710425, поскольку они различаются по фонетическому и визуальным признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [КИ КОННЕКТ], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-2] имеют следующие звучания [КОННЕКТО], [КОННЕКТ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием иных слов, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- в отношении семантики сравниваемых обозначений заявитель сообщает, что словесный элемент «Connect» заявленного обозначения представляет собой лексическую единицу английского языка, в то время как словесные элементы «Connecto», «KONNECT» противопоставленных товарных знаков [1-2] не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть являются вымышленными словами, а, следовательно, фантазийными;

- дополнительно, заявитель сообщает, что является правообладателем обширной серии товарных знаков с элементами «» и «KIA», зарегистрированных в отношении широкого спектра товаров и услуг: например,


товарные знаки «», « Проверено. С пробегом», « Subscription», «KIA STONIC», «KIA Radio», « KIA QUORIS» по свидетельствам №802137, 867943, 884383, 661162, 790256, 514771 (полный перечень товарных знаков приведен в приложении №2);

- компания заявителя была создана в 1944 году. В 1998 году компания погрузилась в финансовый кризис, вызванный резким сокращением продаж. Результатом этого стала потеря самостоятельности: Kia Motors была приобретена корейской автомобилестроительной компанией Hyundai Motor. В 1999 году была создана группа Hyundai Kia Automotive Group. В 2010 году впервые в России марка Kia на протяжении нескольких месяцев занимала первое место по продажам автомобилей среди иностранных производителей и по итогам всего года заняла второе место, продав более 100 тысяч автомобилей, а компания Kia Russi&CIS стала одним из лучших дистрибьюторов Kia Corporation в мире. В 2018 году в России было продано 227 584 легковых и легких коммерческих автомобилей Kia (второе место после LADA) (приложение №5).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.07.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных

услуг 38 класса МКТУ с исключением словесного элемента «Connect» из самостоятельной правовой охраны.

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1. Сведения о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №1511781 с выведением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «Connect»;

2. Сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарных знаков заявителя;

3. Распечатка статьи «Kia представляет новый логотип и глобальный девиз бренда, символизирующий смелую трансформацию для будущего» от 06.01.2021;

4. Распечатка из поисковой системы Яндекс в отношении запроса по слову «kia»;

5. Распечатка из Википедии в отношении компании «Kia Motors».

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.02.2021) поступления заявки №2021710425 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 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 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).

Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из графически выполненных букв «КИ», и из словесного элемента «Connect», выполненного стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 38 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.


Анализ заявленного обозначения «» на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.


Следует отметить, что словесный элемент «Connect» не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «Connect», который является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «подключать; выполнить соединение» (<https://woordhunt.ru/word/connect>), то есть для всех заявленных услуг 38 класса МКТУ «электронная передача информации; беспроводная электронная передача информации; передача информации через национальные и международные сети; передача информации по оптическим телекоммуникационным сетям; передача новостей; передача и получение [передача] информации из баз данных посредством телекоммуникационной сети; передача экстренных сообщений / сообщений об аварийной ситуации [при помощи электронных средств]; передача данных; услуги беспроводной связи; передача и получение по сети с дополнительными функциями/услугами (VAN); передача данных/звука и изображений при помощи перспективной коммуникационной технологии долгосрочного развития (LTE)/коммуникационной технологии четвёртого поколения с расширенными возможностями; связь спутниковая, передача по спутниковой связи; информация о телекоммуникациях; связь с использованием компьютерных терминалов; услуги по электронной передаче изображений; предоставление пользователям доступа к глобальной компьютерной сети; предоставление телекоммуникационных подключений/соединений к глобальной компьютерной сети или базам данных; передача информации в отношении автомобиля через коммуникационную сеть; информационные услуги, консультационные услуги и рекомендации, относящиеся к телекоммуникациям; электронная передача данных из приложений смартфонов, связанных с транспортным средством; беспроводные телекоммуникационные услуги для использования на смартфонах для предоставления информации, касающейся истории поездки транспортного средства, управления местом парковки, информации о поездке, управления состоянием транспортного средства, информации о вождении и рекламных данных третьих лиц в форме рекламы для водителей» данный словесный элемент будет восприниматься в качестве характеристики услуг, указывая на их назначение (для обеспечения связи),

следовательно, для указанных услуг заявленное обозначение может быть зарегистрировано с исключением из правовой охраны словесного элемента «Connect» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие в возражении от 10.11.2022.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками [1-2], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.







Противопоставленный товарный знак «» [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде изогнутой полосы, и из словесного элемента «Connecto», выполненного стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде перевернутой галочки, и из словесного элемента «KONNECT», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что услуги 38 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными услугам 38 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку относятся к видам и службам связи, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей, что заявителем в возражении от 10.11.2022 не оспаривалось.

Вместе с тем, коллегия указывает на то, что в заявленном обозначении словесный элемент «Connect» выведен из самостоятельной правовой охраны на основании его несоответствия положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, ввиду чего не является объектом правовой охраны и на него не распространяется исключительное право заявителя, следовательно, оно не будет нарушать прав иных лиц на их товарные знаки. Кроме того, стоит согласиться с доводом заявителя о

том, что словесный элемент «Connect» заявленного обозначения представляет собой лексическую единицу английского языка, в то время как словесные элементы «Connecto», «KONNECT» противопоставленных товарных знаков [1-2] не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть являются выдуманными словами, а, следовательно, фантазийными.

Дополнительно, коллегией также принято во внимание наличие у заявителя серии товарных знаков, объединенных общим элементом «» (товарные знаки «», « Проверено. С пробегом», « Subscription», « EDITION PLUS», « Connect» по свидетельствам №№802137, 867943, 884383, 865508, 859423), то есть заявленное обозначение является продолжением данной серии товарных знаков и будет ассоциироваться у потребителей с компанией Киа Корпорейшн, Республика Корея, а не с правообладателями противопоставленных товарных знаков [1-2].

С учетом всего вышеизложенного, коллегия полагает, что в гражданском обороте заявленное обозначение не будет смешиваться в глазах потребителей с противопоставленными товарными знаками [1-2], а, следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных услуг 38 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.11.2022, отменить решение Роспатента от 11.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021710425.