

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.05.2021 возражение Киа Моторс Корпорейшн (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019721007, при этом установила следующее.

Заявка №2019721007 была подана на государственную регистрацию товарного знака 30.04.2019 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**KIA PICANTO X-LINE**» (**КИА ПИКАНТО ИКС-ЛАЙН**), выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 25.07.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы,

согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет товарным знаком «**XLine**» по свидетельству № 533352 [1] в отношении однородных товаров/услуг.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- заявитель информирует о возникновении вновь открывшихся обстоятельств, которые не могли быть учтены экспертизой на дату вынесения обжалуемого решения, а именно о вынесении 28 апреля 2021 г. Судом по интеллектуальным правам по делу № СИП-554/2020 решения о признании недействительным указанного решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.03.2020 по заявке № 2017737558. Суд по интеллектуальным правам (далее - Суд) обязал Роспатент зарегистрировать комбинированное обозначение «X-Line» по заявке № 2017737558 в качестве товарного знака в отношении товаров 12-го класса: «автомобили различного назначения для перевозки» на имя «Киа Моторс Корпорейшн». Решение Суда вступило в законную силу 28 апреля 2021 г. (копия решения СИП по делу № СИП-554/2020 прилагается);

- Суд в деле № СИП-554/2020 установил, что: 1. Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 533352 и комбинированное обозначение «X-Line» по заявке № 2017737558 не являются сходными. Суд пришел к выводу, что ввиду существенных отличий в графической проработке сравниваемых обозначений степень их сходства должна оцениваться как низкая, не способная привести к смешению в глазах потребителей. 2. Товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 533352 (колеса, шины, элементы колес и шин), и автомобили не являются однородными. Суд пришел к выводу о том, что позиция Роспатента об однородности этих товаров сделана с учетом лишь одного из

критериев, на основании которых определяется степень однородности товаров и услуг, а именно с учетом критерия взаимодополняемости, в то время как вывод об однородности должен делаться с учетом всей совокупности обстоятельств, указанных в пункте 45 Правил 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. 3. Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, к числу обстоятельств, подлежащих учету при определении степени сходства и вероятности смешения сравниваемых обозначений, относятся в том числе факт, длительность и объем их использования. Фактическое прекращение предпринимательской деятельности О.А. Ивусом (май 2015 года) практически сразу же после регистрации за ним товарного знака (январь 2015 года) и последующее признание судом О.А. Ивуса банкротом (18 декабря 2018 года) исключает любое смешение потребителями противопоставленного товарного знака и обозначений заявителя. Отсутствие вероятности их смешения также подтверждается результатами нескольких опросов общественного мнения, проведенных компетентными специалистами. Выводы Суда по делу № СИП-554/2020 также подтверждаются позициями различных судебных инстанций (Арбитражный суд города Москвы, Девятый арбитражный апелляционный суд, Суд по интеллектуальным правам), изложенными во вступивших в силу судебных актах по делу № А40 103757/2019, в котором участвовали и заявитель и О.А. Ивус;

- решение Суда по делу № СИП-554/2020 по заявке № 2017737558 на обозначение «X-Line» заявителя имеет преюдициальное значение в отношении рассматриваемой заявки № 2019721007 на товарный знак «KIA PICANTO X-LINE» в части выводов о неоднородности сравниваемых видов товаров и об отсутствии смешения обозначений заявителя с противопоставленным товарным знаком с учетом неиспользования последнего. Суд, с учетом представленных заявителем доказательств, пришел к выводу об ошибочности заключения Роспатента о наличии

сходства заявленного обозначения «X-Line» и товарного знака по свидетельству № 533352 до степени их смешения в отношении товаров «автомобили различного назначения для перевозки»;

- рассматриваемое обозначение «KIA PICANTO X-LINE» и товарный знак Ивуса «XLine» не имеют ни фонетического, ни семантического тождества, не являются сходными ни по фонетическому, ни по графическому, ни по семантическому признакам сходства обозначений. Отличительные словесные элементы заявленного обозначения «KIA PICANTO» располагаются в начале словосочетания, где, как известно, акцентируется внимание потребителя, что усиливает имеющиеся различия как в фонетическом, так и в визуальном аспектах;

- Суд в вынесенном решении по делу № СИП-554/2020 также подчеркнул, что без установления сильных элементов спорного товарного знака его сравнение с противопоставленным товарным знаком не может считаться проведенным надлежащим образом. Между тем, орган экспертизы в обжалуемом решении по заявке № 2019721007 вообще исключил из сравнительного анализа доминирующие словесные элементы «KIA PICANTO», тогда как не вызывает сомнений, что в рассматриваемом обозначении «KIA PICANTO X-LINE» элемент «KIA» является сильным элементом, серийным товарным знаком заявителя (№№ 116482, 764699, 764700, 755471). Элемент «PICANTO» также является зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №271634;

- расположенный в конечной части заявленного обозначения фонетически совпадающий элемент «X-LINE» (линия X) в сравниваемых обозначениях является слабым элементом, практически утратившим различительную способность, поскольку широко используется в качестве термина в автомобильной отрасли для обозначения наименования видовой линии (модельного ряда) автомобилей, выпускаемых независимыми производителями, что подтверждается фактом предоставления правовой охраны не менее, чем десятку товарных знаков, включающим словесный элемент «LINE», на имя различных правообладателей, включая компанию-заявителя;

- орган экспертизы в обжалуемом решении при оценке степени однородности товаров, исходил из того, что товары 12-го класса МКТУ, а именно: «детали транспортных средств» (указанные в противопоставленном товарном знаке) имеют прямое отношение к товарам 12-го класса МКТУ «автомобили различного назначения для перевозки», поскольку «автомобили не могут работать без определенных частей, деталей ТС», т.е. делает вывод об однородности таких товаров («целое» и «его компоненты») с учетом одного критерия «взаимодополняемости». Между тем, суды трех инстанций (приложения) сочли позицию Роспатента необоснованной и признали товары 12-го класса МКТУ {части, детали транспортных средств, включая колеса для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств), для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 533352, неоднородными товарам 12-го класса МКТУ «автомобили различного назначения для перевозки», в отношении которых заявителем испрашивается правовая охрана спорного обозначения (решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.10.2020 по делу № А40-103757/2019, оставлено без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2021 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2021);

- неоднородность всех товаров 12-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и «автомобилей», в отношении которых заявителем испрашивается правовая охрана спорного обозначения, была также установлена решением Арбитражного суда г. Москвы от 23.10.2020 по делу № А40-103757/2019, оставленного без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2021 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2021 по тому же делу (приложение 10). Таким образом, товар «автомобили различного назначения для перевозки, средства транспортные электрические» и все товары 12 класса МКТУ, включенные в перечень противопоставленной регистрации № 533352, представляющие собой части, детали транспортных средств, являются неоднородными;

- ввиду неоднородности товаров и отсутствия сходства до степени смешения заявленное обозначение «KIA PICANTO X-LINE» не подпадает под действие пункта 6 статьи 1483 Кодекса и отказ в его регистрации в отношении заявленных товаров был вынесен необоснованно;

- фактическое прекращение предпринимательской деятельности О.А. Ивусом (май 2015 года) практически сразу же после регистрации товарного знака (январь 2015 года) и последующее признание судом О.А. Ивуса банкротом (18 декабря 2018 года) задолго до подачи заявителем заявки № 2019721007 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (30 апреля 2019 года) в принципе исключают фактическое смешение его товарного знака с заявкой № 2019721007 со стороны потребителей.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- копия решения об отказе в регистрации от 25.07.2020 г. на 4 л.
- копия решения ППС от 27.03.2020 г. по заявке № 2017737558 на 11 л.
- решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-554/2020 от 29.04.2021 г. на 17л.
- копия публикации свидетельства № 533352 и материалов заявки № 2013714541 на товарный знак «XLine» на 3 л.
- распечатки из англо-русского переводного словаря касательно перевода слов «LINE» («линия»), «XLINE». распечатка из Википедии касается значения «XL» на 4 л.
- распечатки из Википедии и с указанных веб-сайтов касаются автомобилей KIA PICANTO на 28 л.
- Аналитический отчет по итогам всероссийского социологического опроса «Характер сравнительного восприятия среди потребителей России обозначений X LINE и XLine»,. 2019 г. на 15 л.

- решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.10.2020 по делу № А40-103757/2019, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2021 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2021г. на 22 л.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (30.04.2019) поступления заявки №2019721007 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение **КІА PICANTO X-LINE.**

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака

испрашивается для товаров 12 класса МКТУ - автомобили различного назначения для перевозки; средства транспортные электрические.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483




Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака

[1], зарегистрированного для однородных товаров 12 класса МКТУ (бандажи колес транспортных средств; вентили шин транспортных средств; гребни бандажей колес для железнодорожного подвижного состава; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных средств; заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; камеры велосипедов; камеры для пневматических шин; колеса для велосипедов; колеса для транспортных средств; колеса рудничных тачек; колесики для тележек [транспортных средств]; колпаки для колес; крепления для ступиц колес; ленты протекторные для восстановления шин; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; ободья колес велосипедов; ободья колес транспортных средств; покрышки; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; противовесы для балансировки колес транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств; спицы велосипедных колес; спицы колес транспортных средств; ступицы колес велосипедов; ступицы колес транспортных средств; устройства натяжные для спиц колес; чехлы для запасных колес; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; шины для автомобилей; шины для транспортных средств; шины пневматические; шипы для шин) на имя иного лица и имеющего более ранний приоритет.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства с учетом дополнительных обстоятельств показал следующее.

К дополнительным обстоятельствам, которые не могли быть учтены на дату принятия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по

заявке №2019721007, относится решение Суда по интеллектуальным правам (далее – Суд) по делу № СИП-554/2020, которым было установлено, что обозначение «X-Line» по заявке № 2017737558, поданное заявителем на регистрацию товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ (автомобили различного назначения), не является сходным до степени смешения с товарным знаком  [1], несмотря на их фонетическое и семантическое тождество, ввиду имеющих различий в их графической проработке и неоднородности товаров.

Неоднородность товаров (части, детали транспортных средств, включая колеса для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств), для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 533352[1], и товаров 12 класса МКТУ «автомобили различного назначения для перевозки» была установлена судами трех инстанций на основании следующих признаков:

- сравниваемые товары не могут быть отнесены к одному роду (автомобили различного назначения для перевозки представляют собой самодвижущиеся транспортные средства с двигателем, а части, детали для транспортных средств, включая «колеса для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств» подпадают под общую родовую категорию «колеса для транспортных средств и принадлежности к ним»; колеса и их детали сами по себе не являются транспортными средствами, но используются в различных механизмах и инструментах, которые не ограничиваются лишь самодвижущимися транспортными средствами);

- сравниваемые товары имеют разное назначение (автомобили предназначены для транспортировки людей и грузов, а части, детали для транспортных средств, включая «колеса для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств» предназначены для производства и ремонта транспортных средств, представляя собой их сырьевое и технологическое обеспечение);

- сравниваемые товары изготовлены из материалов разного вида;

- сравниваемые товары реализуются в разных условиях (условия реализации автомобилей предполагают их реализацию в дилерских центрах, автомобильных салонах и на вторичном рынке; независимо от места покупки любой автомобиль подлежит регистрации на имя конкретного владельца в порядке, установленном действующим законодательством; для продажи частей, деталей для транспортных средств, включая «колеса для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств» не требуется обязательное заключение договора в письменной форме, такие товары не подлежат постановке на учет, их реализация осуществляется в магазинах автомобильных запчастей, на станциях технического обслуживания автомобилей или на автозаправочных станциях; совместная реализация таких товаров вместе с автомобилями, для комплектации и ремонта которых они предназначены, не предусмотрена и не является обязательной);

- сравниваемые товары имеют разный круг потребителей (автомобили приобретаются для личного использования, потребители зачастую выбирают автомобиль не только по функциональным характеристикам, но и с точки зрения их дизайна, внешнего вида, престижности марки, которая должна отражать характер и имидж владельца; части, детали для транспортных средств, включая «рулевые колеса для транспортных средств» представляют собой продукцию производственно-технического назначения, которую приобретают промышленные предприятия по производству транспортных средств или станции ремонта и технического обслуживания транспортных средств; закупка таких товаров осуществляется специалистами в области производства и ремонта транспортных средств; риск смещения в этой области всегда является минимальным);


- сравниваемые товары имеют различную длительность использования (автомобили предназначены для длительного использования, а части, детали для транспортных средств, включая «колеса для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств» имеют ограниченный, достаточно короткий срок эксплуатации и подлежат неоднократной замене в течение срока службы автомобиля);

- сравниваемые товары имеют различную стоимость (автомобили являются дорогостоящими товарами, а части, детали для транспортных средств, включая «колеса для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств» несопоставимо ниже по стоимости);

- сравниваемые товары не являются взаимозаменяемыми.

На основании данного решения Суда указанное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, установленные Судом и имеющие значение в данном деле в части неоднородности заявленных товаров и товаров, для которых зарегистрирован противопоставленный знак [1], и отсутствия сходства сравниваемых обозначений, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение KIA PICANTO X-LINE также не является сходным до

степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком  в связи с отсутствием принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю и вероятности смешения их потребителями в гражданском обороте.

Таким образом, следует признать, что с учетом дополнительных обстоятельств (выводов Суда по делу № СИП-554/2020) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.05.2021, отменить решение Роспатента от 25.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019721007.