

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.01.2022, поданное компанией «Kia Motors Corporation», Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020713281, при этом установила следующее.

KIA Легко Plus

Обозначение «
» по заявке №2020713281 с
приоритетом от 16.03.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в
отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Роспатентом 15.06.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020713281 в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «PLUS» - с англ. дополнение, преимущество, дополнительный (см. словарь В.К. Мюллер, "Англо-русский словарь", "Русский

язык", 1977, стр. 566, Интернет словари <https://www.multitran.com/>; <https://gufo.me/> и др.) указывает на назначение и свойство услуг, является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения:

- со знаками обслуживания "ЛЕГКО", «Легко», зарегистрированными на имя Акционерное общество "Коалиция", 129090, Москва, пер. Васнецова, д. 9, стр. 1 (св. №607341, №719224), для однородных услуг 35, 36 классов МКТУ;

- со знаком обслуживания «Легко», зарегистрированным на имя Кузнецова Андрея Валерьевича, 600022, г. Владимир, ул. Благодарова, 9-44 (св. №0535330, приоритет 26.04.12.), для однородных услуг 36 класса МКТУ.

В возражении на решение Роспатента изложено следующее:

- фонетически сопоставляемые обозначения отличаются по составу звуков, по составу согласных и гласных букв и их расположению по отношению друг к другу, имеют разное количество слогов;

- сравниваемые обозначения лишены оригинального графического выполнения, потому не могут быть признаны сходными по данному признаку, однако же заявленное обозначение графически более вытянутое за счёт наличия двух слов в его составе, а также восклицательного знака, что придает заявленному обозначению оригинальность и отличие от противопоставленного обозначения, представляющего собой простое слово;

- заявленное обозначение является фантазийным названием финансового продукта компании-заявителя (а именно кредитных программ), приставка «Легко!» в его составе указывает на доступный и понятный способ приобретения автомобилей компании-заявителя потребителями;

- сопоставляемые обозначения различаются семантически, поскольку в заявленном обозначении логическое ударение падает на хорошо известный потребителю словесный элемент «KIA», слово «Plus» указывает на расширенный пакет услуг, оказываемых под данным обозначением, на дополнительные опции и дополнительные возможности для потребителя, а слово «Легко» обладает слабым

различительным характером и лишено семантического значения по отношению к заявляемым товарам/услугам, так как не несет конкретной идеи и может быть признано фантазийным;

- заявитель согласен, что сравниваемые обозначения содержат тождественный элемент «Легко», вместе с тем, при восприятии заявленного обозначения потребитель будет ассоциировать его как часть огромного портфолио компании «KIA», которая всецело ассоциируется с автомобильной отраслью, и никак не с оказанием финансовых услуг как главного направления деятельности компании-заявителя;

- слово «Plus» является неохраняемым элементом обозначения и учитывается при оценке общего зрительного впечатления, формируемого, в том числе, благодаря неохраняемым элементам;

- заявитель под заявленным обозначением планирует оказывать узконаправленные услуги по привлечению потребителей через предоставление им выгодных финансовых условий (в том числе кредитных продуктов) для приобретения автомобилей марки KIA, что по смыслу вытекает даже из самого обозначения;

- перечень противопоставленных товарных знаков заявлен в виде перечисления стандартных рубрик классов 35 и 36, что свидетельствует об отсутствии специальной направленности деятельности правообладателей и не обладает конкретной направленностью;

- таким образом, круг потребителей у сравниваемых услуг будет кардинально разным, а поскольку оказание услуг под заявленным обозначением будет проводиться непосредственно в офисах продаж автомобилей марки «KIA», а также их дилерских центрах, можно сделать вывод об отсутствии общего места оказания услуг;

- заявитель также обращает внимание на то, что на его имя зарегистрирован

товарный знак « **KIA Легко!** » по свидетельству № 813694 в отношении услуг

35, 36 классов МКТУ, тождественных заявленным услугам 35, 36 классов МКТУ по заявке №2020713281.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг с исключением из правовой охраны словесного элемента «Plus».

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.03.2020) поступления заявки №2020713281 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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, а именно 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2020713281 заявлено

KIA Легко Plus

словесное обозначение « », включающее в свой состав три словесных элемента, выполненных буквами латинского и русского алфавитов в одну строку.

Анализ заявленного словесного обозначения показал, что в его состав входит словесный элемент «Plus», который в переводе с английского языка на русский язык означает «дополнение, преимущество, дополнительный» (см. словарь В.К. Мюллер, "Англо-русский словарь", "Русский язык", 1977, стр. 566, Интернет словари <https://www.multitran.com/>; <https://gufo.me/> и др.) указывает на назначение и свойство услуг, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что поскольку указанный элемент «Plus» выполнен более мелким шрифтом по сравнению с остальными словесными элементами в обозначении, не занимает доминирующего положения в нем, следовательно, может быть включен в рассматриваемое обозначение в качестве неохраняемого элемента обозначения.

С вышеуказанным выводом заявитель выразил свое согласие.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.

Противопоставленные экспертизой товарные знаки по свидетельствам №№607341, 535330 представляют собой словесные обозначения « **ЛЕГКО** », « **ЛЕГКО** », выполненные жирным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №607341 предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №535330 предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №719224 является словесным «  », выполнен с использованием букв русского и латинского алфавитов, при этом латинская буква «G» выделяется более крупным размером по сравнению с остальными буквами обозначения и выполнена с использованием оранжевого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что, несмотря на выполнение словесного элемента «  » противопоставленного товарного знака буквами разных алфавитов, оно будет прочитываться средним российским потребителем как слово “легко”.

Анализ однородности заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ и услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных регистраций, показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «управление потребительской лояльностью с помощью финансовых и кредитных программ для клиентов», услуг 36 класса МКТУ «финансовые программы для клиентов; кредитные программы для клиентов».

Заявленные услуги 35 класса МКТУ являются однородными услугам 35 класса МКТУ «поиск поручителей, составление налоговых деклараций, составление отчетов о счетах» противопоставленного товарного знака по свидетельству №607341, услугам 35 класса МКТУ «организация схем лояльности и стимулирования; организация схем лояльности клиентов; управление программами лояльности клиентов; управление схемами лояльности и стимулирования; администрирование лояльности через поощрительные программы; организация и управление программами клиентской лояльности; управление схемами лояльности клиентов и стимулирования; ведение программ с вознаграждением за лояльность торговым схемам; исследования рынка услуг в отношении лояльности клиентов; организация, работа и проверка программ клиентской лояльности; стимулирование сбыта через программы лояльности клиентов; управление программами лояльности, включающими скидки и вознаграждения; организация программ лояльности клиентов для коммерческих, рекламных или стимулирующих целей; продвижение товаров и услуг третьих лиц с помощью программ лояльности карт постоянного покупателя; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании» противопоставленного товарного знака по свидетельству №719224, услугам 35 класса МКТУ «поиск поручителей; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах» противопоставленного товарного знака по свидетельству №535330, поскольку они соотносятся между собой как род-вид, объединены родовыми понятиями “услуги административные в отношении коммерческих операций и финансовой отчетности”, преследуют одни цели и назначение, могут оказываться одними и теми же предприятиями и организациями, имеют один круг потребителей.

Заявленные услуги 36 класса МКТУ «финансовые программы для клиентов; кредитные программы для клиентов» являются однородными услугам 36 класса МКТУ “финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных

бумаг; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское удаленное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; финансирование” противопоставленного товарного знака по свидетельству №535330, услугам 36 класса МКТУ “обработка электронных платежей, осуществленных посредством карт предоплаты; выпуск электронных платежных карт в рамках реализации схем по предоставлению бонусов и выплате вознаграждений; обеспечение электронной передачи данных о транзакциях по кредитным картам и электронным платежам через глобальную компьютерную сеть; обработка транзакций по электронным кредитным картам” противопоставленного товарного знака по свидетельству №719224, поскольку они соотносятся между собой как род-вид, объединены родовыми понятиями “деятельность финансовая; операции кредитно-денежные”, преследуют одни цели и назначение, могут оказываться одними и теми же предприятиями и организациями, имеют один круг потребителей.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что имеет место полное фонетическое вхождение словесных элементов “ЛЕГКО” и “LEGKO” противопоставленных обозначений в

KIA Легко Plus

состав заявленного обозначения « ». Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав заявленного обозначения входят дополнительные словесные элементы, придающие рассматриваемому обозначению иные звучание, смысловое и визуальное восприятие.

Фонетические отличия обусловлены главным образом наличием в заявленном обозначении словесного элемента «KIA», с которого начинается прочтение обозначения, то есть акцентирующего на себе внимание потребителей, а также за счет словесного элемента “Plus”, отсутствующего в противопоставленных товарных знаках. Таким образом, с точки зрения фонетики, словесные элементы сравниваемых обозначений не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слогов, букв, гласных, согласных, а также разное местоположение совпадающей части в составе обозначений. Несмотря на присутствие в составе сравниваемых обозначений фонетически тождественного элемента «ЛЕГКО», ни один из противопоставленных товарных знаков не имеет фонетического воспроизведения, сходного с произношением заявленного обозначения.

Что касается смыслового признака сходства словесных обозначений, то коллегией установлено следующее.

Словесный элемент «» противопоставленного товарного знака по свидетельству №719224 отсутствует в словарно-справочных литературе, в связи с чем он не может быть оценен при семантическом критерии сходства обозначений.

Словесный элемент «ЛЕГКО» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№607341, 535330 является лексической единицей русского языка и имеет следующие значения: “1. Без особого физического напряжения; без труда, без усилий; 2. Просто для усвоения, доступно для понимания; несложно; 3. Будучи приобретённым без каких-либо затруднений; 4. Не причиняя каких-либо затруднений, неудобств; 5. перен. Имея развлекательный характер” (<https://dic.academic.ru/>).

KIA Легко Plus

В заявленном обозначении «**KIA**» индивидуализирующую нагрузку выполняет, прежде всего, элемент “KIA”, расположенный в начале обозначения, с которого начинается прочтение и восприятие всего обозначения в целом, и именно он позволяет потребителю отличить товар/услугу заявителя от товара/услуги другого производителя или лица, оказывающего услуги. Средний российский потребитель, хорошо знакомый с продукцией заявителя, его фирменным наименованием, однозначно будет ассоциировать словесный элемент “KIA” с корейским производителем качественных автомобилей “KIA” мирового уровня. С учетом испрашивания правовой охраны заявленному обозначению в области финансов и кредитования, оно может быть расценено потребителями в значении “легко взять кредит на покупку и обслуживание автомобиля “KIA””. Следовательно, семантическое значение заявленного обозначения будет отнесено непосредственно к услугам конкретной марки автомобиля, оказываемая заявителем, то есть относящаяся к одному и тому же источнику происхождения.

Таким образом, у коллегии есть все основания для вывода о том, что сравниваемые обозначения не являются семантически сходными в силу различия в них понятий и идей.

Визуально сопоставляемые словесные элементы производят разное общее зрительное впечатление за счет разного словесного и буквенного состава и присутствия при выполнении буквы “G” цветовой гаммы в противопоставленном

знаке «  ». При этом следует отметить, что заявленное обозначение

KIA Легко Plus

« **KIA Легко Plus** » и противопоставленные товарные знаки

« **ЛЕГКО** » по свидетельствам №№607341, 535330 являются словесными, их восприятие формируется исключительно входящими в их состав словесными элементами. Следовательно, при сравнении заявленного обозначения с

противопоставленными товарными знаками « **ЛЕГКО** » по свидетельствам №№607341, 535330, графический критерий не является определяющим.

На основании вышеизложенного, коллегией сделан вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков и вероятности их смешения потребителями.

При анализе материалов дела коллегией был принят во внимание тот факт, что на имя заявителя предоставлена правовая охрана товарному знаку

« **KIA Легко!** » по свидетельству № 813694 в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, тождественных заявленным услугам 35, 36 классов МКТУ по заявке №2020713281. В этой связи заявленное обозначение можно рассматривать как продолжение серии товарных знаков заявителя, содержащих основной индивидуализирующий элемент «KIA», и правовой подход к анализу обозначений должен быть применен в соответствии с принципом единообразности.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента “Plus”, как соответствующее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.01.2022, отменить решение Роспатента от 15.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020713281.