

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 15.03.2022 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1526829 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 13.03.2020 за № 1526829 с конвенционным приоритетом от 26.11.2019 на имя KIA MOTORS CORPORATION, Республика Корея, в отношении товаров 11 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне регистрации.

В соответствии с публикацией WIPO Gazette № 15/2021 от 21.05.2021 наименование владельца международной регистрации изменено на Kia Corporation, Республика Корея (далее – заявитель).

Решением Роспатента от 21.05.2021 знаку по международной регистрации № 1526829 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по причине несоответствия знака по международной регистрации № 1526829 требованиям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В результате экспертизы было установлено, что знак по международной регистрации № 1526829 сходен до степени смешения с товарным знаком



«» по свидетельству № 280511 (приоритет от 29.06.2004), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Витесс Рус», Москва, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 15.03.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.05.2021. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение выполнено в высшей мере стилизованным шрифтом, и, кроме того, в силу своей оригинальной стилизации оно может восприниматься потребителем как;

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения визуально, так как, прежде всего, заявленное обозначение может восприниматься как имеющее в высшей степени оригинальный шрифт или как полностью графический элемент, который утратил словесный характер, тогда как противопоставленный товарный знак включает как словесный, так и изобразительный элементы, то есть сравниваемые обозначения имеют различную композицию и производят различное общее визуальное впечатление;

- словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены различными шрифтами, не вызывающими визуальных ассоциаций друг с другом, кроме того, в противопоставленном товарном знаке использован изобразительный элемент, который играет не меньшую роль для индивидуализации товаров, нежели словесный элемент, так как он легко идентифицируется и воспринимается потребителем при осмотре комбинированного товарного знака;

- при визуальном восприятии в целом сравниваемые обозначения производят различное впечатление за счет разной общей формы, формируемой элементами обозначений, и визуальные образы рассматриваемых обозначений не будут порождать в сознании потребителя ассоциации о принадлежности товарных знаков

одному владельцу, поэтому потребитель не смешает визуально товарный знак заявителя и противопоставленный товарный знак в хозяйственном обороте;

- у потребителя не создастся представления о принадлежности сравниваемых товарных знаков одному и тому же владельцу;

- иному знаку заявителя «» (международная регистрация № 1597881) была предоставлена охрана на территории Российской Федерации для товаров 09 класса МКТУ при наличии товарного знака по свидетельству № 280511, охраняемого, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- согласно судебной практике вывод Роспатента не может быть пересмотрен произвольно, следовательно, при рассмотрении данного дела должен быть применен подход, аналогичный оценке иного знака заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.05.2021 и предоставить правовую охрану территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1526829 в отношении всех товаров, приведенных в перечне регистрации.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 25.04.2022, заявителем представлены дополнительные доводы и материалы, в которых приведена информация о принятии Роспатентом решений от 26.12.2021 и от 24.03.2022 о государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений «» и «» по заявкам №№ 2021718791 и 2021700990 в отношении товаров 09 класса МКТУ при наличии

ранее зарегистрированного товарного знака «» по свидетельству № 280511, охраняемого для товаров 09 класса МКТУ. Заявитель настаивает на применении аналогичного подхода и на оценке заявленного обозначения как несходного с противопоставленным товарным знаком.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (26.11.2019) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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.

Согласно пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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 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).

Согласно описанию, приведенному в международной регистрации № 1526829

(код 531), знак «» представляет собой стилизованную версию заглавных букв «KIA».

Правовая охрана знака по международной регистрации № 1526829 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 11 класса МКТУ – «gas igniters; oxygen generators for use with fuel cells used in heating, ventilation, air conditioning, lighting, and power systems for buildings; air purifiers; industrial furnaces; apparatus for heating, ventilating and air conditioning; drying machines for agriculture; heating packs, not for medical purposes; bidets; faucet handles; hydrogen-generation equipment and components; hydrogen purifiers; filters for hydrogen purification apparatus; hydrogen fuel processors; steam reformers; lighting apparatus for vehicles; aquarium filtration apparatus; heating apparatus and devices for laboratory use; cooking apparatus and installations; beverage cooling apparatus; apparatus for dehydrating food waste; cool boxes, electric; footwarmers, electric or non-electric; electric lighting apparatus; coils [parts of distilling, heating or cooling installations]; whirlpool-jet apparatus; heat guns» / «газовые запальники; генераторы кислорода для использования с топливными элементами, используемыми в системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, освещения и энергоснабжения зданий; очистители воздуха; промышленные печи; аппараты для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; сушильные машины для сельского хозяйства; грелки не для медицинских целей; биде; ручки крана; оборудование и компоненты для производства водорода; очистители водорода; фильтры для аппаратов очистки водорода; процессоры водородного топлива; паровые риформеры; осветительные приборы для транспортных средств; аппарат для фильтрации аквариума; нагревательные приборы и устройства лабораторного назначения; аппараты и установки для приготовления пищи; аппарат для охлаждения напитков; аппарат для обезвоживания пищевых отходов; холодильники электрические; грелки для ног, электрические или неэлектрические; электроосветительная аппаратура; змеевики [части дистилляционных, нагревательных или охлаждающих установок]; водоворотно-струйный аппарат; тепловые пушки».

В предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1526829 отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в связи с выявленным



товарным знаком «» по свидетельству № 280511, зарегистрированного, в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

В своем возращении заявитель оспаривает правомерность принятого Роспатентом решения, поскольку полагает, что сопоставляемые обозначения не являются сходными.

Вместе с тем коллегия обращает внимание заявителя на то, что сравниваемые слова отсутствуют в словарно-справочной литературе (см., например, <https://academic.ru/searchall.php?SWord=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80&from=ru&to=xx&did=&stype=>, <https://translate.academic.ru/terbicare/xx/ru/>) и поэтому признаются фантазийными.

Отсутствие смысловых значений у словесных элементов «KIA» и «KIA», являющихся основными / единственными в составе сопоставляемых обозначений, приводит к превалированию фонетического признака сходства словесных обозначений по причине того, что именно благодаря звучанию такие знаки запоминаются потребителями.

При этом с точки зрения фонетического признака сходства словесных обозначений, коллегия констатирует тождество звучания обозначений.

Использование стилизации букв в знаке заявителя и наличие изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом в связи с тем, что:

- сходное начертание некоторых использованных графем позволяет говорить о невозможности качественно разного визуального впечатления от знаков;
- возможность восприятия знака заявителя как графического не основано на соответствующих доказательствах, не соответствует описанию обозначения, не обусловлено какими-либо иными фактическими обстоятельствами.

Напротив, средний российский потребитель, знакомый с продукцией заявителя, его фирменным наименованием, а также широко анонсируемым «ребрендингом» используемого заявителем обозначения, не будет иметь оснований

для восприятия знака «» как простого графического изображения.

Совокупность названных признаков свидетельствует о высокой степени сходства сопоставляемых обозначений.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц (пункт 162 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Заявитель в своем возражении не привел доводов относительно однородности товаров сравниваемых перечней, подтвердил на заседании от 25.04.2022, что убежден в несхождении обозначений и однородность не оспаривает.

Вместе с тем коллегия отмечает, что испрашиваемые товары «газовые запальники; генераторы кислорода для использования с топливными элементами, используемыми в системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, освещения и энергоснабжения зданий; очистители воздуха; промышленные печи; аппараты для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; сушильные машины для сельского хозяйства; грелки не для медицинских целей; биде; ручки крана; оборудование и компоненты для производства водорода; очистители водорода; фильтры для аппаратов очистки водорода; процессоры водородного топлива; паровые риформеры; осветительные приборы для транспортных средств; аппарат для фильтрации аквариума; нагревательные приборы и устройства лабораторного назначения; аппараты и установки для приготовления пищи; аппарат для охлаждения напитков; аппарат для обезвоживания пищевых отходов; холодильники электрические; грелки для ног, электрические или неэлектрические; электроосветительная аппаратура; змеевики [части дистилляционных, нагревательных или охлаждающих установок]; водоворотно-струйный аппарат; тепловые пушки» относятся к устройствам для нагрева, получения пара, охлаждения, сушки, вентиляции, освещения, а также оборудованию водораспределительному и санитарно-техническому, то есть тем родовым наименованиям товаров, которые приведены в перечне 11 класса МКТУ противопоставленной регистрации.

Общая родовая принадлежность сравниваемых товаров обуславливает их общее назначение, взаимодополняемость / взаимозаменяемость, а также одинаковый круг их потребителей.

Изложенное свидетельствует о высокой степени фонетического сходства сравниваемых обозначений при несущественности роли иных критериев, а также высокой степени однородности сравниваемых товаров 11 класса МКТУ, имеющих в сопоставляемых перечнях, следовательно, знак по международной регистрации № 1526829 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 280511 в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

Что касается довода заявителя о снятии противопоставления товарного знака по свидетельству № 280511 при экспертизе иного знака заявителя «» (международная регистрация № 1597881), а также обозначений «» и «» по заявкам №№ 2021718791 и 2021700990, с точки зрения предоставления им правовой охраны в отношении товаров 09 класса МКТУ, коллегия отмечает, что в рамках настоящего спора не имеет оснований для проверки правомерности оценки однородности товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечнях международной регистрации № 1597881, заявок №№ 2021718791 и 2021700990, с одной стороны и перечне товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 280511, с другой стороны. При этом, как известно, вывод об отсутствии однородности может служить основанием для признания знака соответствующим требованиям законодательства, несмотря на наличие вывода о сходстве обозначений.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.03.2022, оставить в силе решение Роспатента от 21.05.2021.