

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 23.01.2023, 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 №2021710405, при этом установила следующее.


Комбинированное обозначение  по заявке №2021710405 с приоритетом от 26.02.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 23.09.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021710405. 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 товаров 09 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 №691458 с приоритетом от 12.09.2017) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [1];

- со знаком «» (по международной регистрации №1243814 с конвенционным приоритетом от 31.07.2014) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «» (по свидетельству №921769 с приоритетом от 24.11.2020) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [3];

- со знаком «» (по международной регистрации №1511781 с конвенционным приоритетом от 08.07.2019) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [4].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.01.2023, и в дополнении к нему от 10.05.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:


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


- заявитель считает, что товарные знаки [1-4] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2021710405, поскольку





они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [КИ КОННЕКТ], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-4] имеют следующие звучания [КОННЕКТ], [АШКОННЕКТ], 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 [1-4] 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 неразрывно связан с элементом «», то есть указывает на наименование заявителя - компании Киа Корпорейшн; противопоставленные товарные знаки [1-4] не вызывают таких ассоциаций, что составляет семантическое различие сравниваемых обозначений;

- 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 №1);

- 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 Russia&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);

- заявитель является правообладателем товарного знака «» по свидетельству №925877 в отношении услуг 38 класса МКТУ, в котором словесный элемент «Connect» выведен из правовой охраны (приложение №2).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.09.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ с исключением словесного элемента «Connect» из самостоятельной правовой охраны.

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1. Сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарных знаков заявителя;
2. Заключение по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021710425.

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

С учетом даты (26.02.2021) поступления заявки №2021710405 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 товаров 09 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 товаров 09 класса МКТУ «загружаемое компьютерное программное обеспечение для предоставления удаленной диагностики транспортных средств, информации о техническом обслуживании транспортных средств, развлечений в форме аудио- и визуальных дисплеев в транспортных средствах, связи с третьими лицами в транспортных средствах, функции навигации и аудио- и визуального отображения и воспроизведения в транспортных средствах; загружаемые приложения для смартфона (программное обеспечение); прикладное программное обеспечение, прикладные программы для смартфонов; загружаемое компьютерное прикладное программное обеспечение, компьютерные прикладные программы для транспортных средств; загружаемое компьютерное прикладное программное обеспечение, компьютерные прикладные программы 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; загружаемое компьютерное прикладное программное обеспечение, компьютерные прикладные программы для мобильных, сотовых телефонов, для использования при эксплуатации и управлении транспортными средствами;

компьютерное программное обеспечение; навигационная аппаратура для транспортных средств в виде бортовых компьютеров; компьютерное прикладное программное обеспечение, компьютерные прикладные программы для компьютеров и мобильных устройств, а именно программное обеспечение для определения местоположения и обмена информацией о станциях зарядки электромобилей, электрических транспортных средств; компьютерное программное обеспечение для использования с планировщиками маршрутов, электронными картами и цифровыми словарями для целей навигации; компьютерное прикладное программное обеспечение, прикладные программы для мобильных, сотовых телефонов для запуска транспортного средства, дистанционного управления воздушным кондиционером транспортного средства, поиска местоположения транспортного средства и дистанционного управления для открывания/закрывания дверей транспортного средства; загружаемое компьютерное программное обеспечение и приложения для смартфонов для отслеживания и мониторинга скорости транспортных средств, данных водителей транспортных средств, диагностических данных транспортных средств; загружаемые компьютерные программы и приложения для смартфонов для сбора и анализа данных, относящихся к истории вождения и поведению водителя, предпочтениям по регулировке/настройке транспортного средства и использованию внутри салонных/бортовых развлекательных, информационно-развлекательных и телекоммуникационных систем» данный словесный элемент будет восприниматься в качестве характеристики товаров, указывая на их назначение (для обеспечения связи), следовательно, для указанных товаров 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 23.01.2023.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками [1-4], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.

Противопоставленный товарный знак «» [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графических элементов в виде знаков вычитания и сложения, а также из словесного элемента «connect», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «» [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного и графического элементов, и из словесного элемента «connect», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» [3] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, и из словесного элемента «CONNECT», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «» [4] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графически выполненной латинской буквы «H», и из словесного элемента «Connect», выполненного стандартным шрифтом заглавной строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-4], поскольку относятся к продуктам программным, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей, что заявителем в возражении от 23.01.2023 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 неразрывно связан



с элементом «KI», то есть указывает на наименование заявителя - компании Киа Корпорейшн; противопоставленные товарные знаки [1-4] не вызывают таких ассоциаций, что составляет семантическое различие сравниваемых обозначений.

Дополнительно, коллегией также принято во внимание наличие у заявителя серии товарных знаков, объединенных общим элементом «KI» (товарные знаки «KI», «KI Проверено. С пробегом», «KI Subscription», «KI EDITION PLUS», «KI 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 [1-4].

С учетом всего вышеизложенного, коллегия полагает, что в гражданском обороте заявленное обозначение не будет смешиваться в глазах потребителей с противопоставленными товарными знаками [1-4], а, следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Также коллегией принято во внимание то обстоятельство, что заявитель является правообладателем товарного знака «KI Connect» по свидетельству



№925877 в отношении услуг 38 класса МКТУ, в котором словесный элемент «Connect» выведен из правовой охраны (приложение №2).

В отношении данного обстоятельства существует судебная практика в которой отмечалось, что «органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и действиям государства» (решение Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2021 по делу №СИП–762/2021).

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.01.2023, отменить решение Роспатента от 23.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021710405.