

**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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 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, рассмотрела возражение, поступившее 17.01.2020, поданное компанией «Киа Моторс Корпорейшн», Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017737558 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017737558, поданной 12.09.2017, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



Решение Роспатента от 19.03.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017737558 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено что, заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком



[2] по свидетельству № 533352 с приоритетом от 29.04.2013, зарегистрированным ранее на имя Ивус Олег Александрович, 346720, Ростовская область, Аксайский р-н, г. Аксай, ул. Зелёная, 6, в отношении товаров 12 класса, однородных заявленным товарам 12 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 17.01.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.03.2019.

Доводы возражения, поступившего 17.01.2020, сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента в отношении части товаров 12 класса МКТУ «составные конструкционные детали для автомобилей, включенные в 12 класс; мотоциклы; велосипеды; шины для колес транспортных средств, включенные в 12 класс, бандажи колес транспортных средств; камеры для шин транспортных средств, включенные в 12 класс; амортизаторы подвесок для транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; системы тормозные для транспортных средств, включенные в 12 класс; двигатели для наземных транспортных средств; трансмиссии для наземных транспортных средств; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; подшипники для наземных транспортных средств, включенные в 12 класс; транспорт военный; гудки сигнальные для транспортных средств; противовесы для балансировки колес транспортных средств; борта грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; воздушные насосы для двухколесных транспортных средств ши велосипедов, включенные в 12 класс»;
- сравниваемые обозначения [1] и [2] воспроизводят различные лексические единицы и относятся к обозначениям различного вида. Заявленное обозначение [1] является фантастичным, верхняя часть стилизована под математический знак «корень». Элемент «LINE» («линия») обладает слабой различительной способностью, поскольку широко используется в качестве термина в автомобильной отрасли для обозначения наименования видовой линии, модельного ряда автомобилей, выпускаемых

независимыми производителями (например, товарные знаки



по

свидетельству № 602142, приоритет от 23.12.2015, товары 12 класса МКТУ;



по свидетельству № 631156, приоритет от 09.12.2016, товары 12 класса МКТУ и т.д.). Противопоставленный словесный товарный знак [2] представляет собой одну лексическую единицу в слитном написании «XLine»;

- сравниваемые обозначения [1] и [2] имеют графические отличия (цветовое исполнение, графическая манера, доминирование в обозначении [1] эллипсовидного прямоугольника и стилизованного под математический знак «корня»);
- сравниваемые обозначения [1] и [2] имеют семантические различия (товарный знак [2] является фантазийным, вызывает ассоциации с размером одежды «XL»; обозначение [1] вызывает ассоциации либо с математическим «корнем» или с линией/моделью автомобиля «X»);
- сравниваемые виды товаров 12 класса МКТУ не однородны: «автомобили» заявленного обозначения [1] и «части транспортных средств», «части велосипедов», «товары для ремонта шин, колес» противопоставленного товарного знака [2] имеют различную природу «сложносоставное моторное техническое устройство», «простые механические детали»; различное назначение: «перевозка», «ремонт, обеспечение работы сложного механизма / ремонт (сырьевое обеспечение, техническая функция)» и относятся потребителями к различным источникам происхождения: по мнению 71,5 % потребителей «автомобили» и «части ТС» (шины) изготавливаются различными производителями;
- согласно опросу ВЦИОМ 84,8% определившихся с ответом потребителей считают, что «автомобили» и «шины», являющиеся одними из наиболее часто приобретаемых владельцами автомобилей «частями ТС», выпускаются разными компаниями, т.е. имеют различный источник происхождения. Никому из потребителей (94.2%) не известна ни одна компания-производитель шин, которая в то же время выпускает и автомобили. Из данных опроса также следует низкий уровень различительной способности противопоставленного товарного знака [2];
- заявителем приведены ссылки на практику Суда по интеллектуальным правам (дела № СИП-694/2016, СИП-119/2017 и т.д.);

- неиспользование товарного знака влияет на вывод о вероятности смешения сравниваемых обозначений. Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя - правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 533352 [2] исключает фактическое смешение этого товарного знака с заявленным обозначением [1]. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 25.07.2018 в отношении О.А. Ивуса введена процедура, применяемая в деле о банкротстве ИП - реструктуризация долгов. Поскольку правообладатель товарного знака [2] официально прекратил деятельность 18.12.2018 г., а фактически - до июня 2018 г., правомерен и обоснован вывод о неиспользовании противопоставленного товарного знака [2] и об отсутствии вероятности его смешения с заявленным обозначением [1];
- как следует из выписки ЕГРИП РФ, основным видом деятельности О.А. Ивуса являлась «торговля автомобильными деталями», дополнительным видом деятельности являлась «деятельность по предоставлению вспомогательных услуг». В связи с чем, правообладатель противопоставленного товарного знака [2] не занимался производством товаров 12 класса МКТУ, что свидетельствует о неиспользовании товарного знака [2] и отсутствием вероятности его смешения с заявленным обозначением [1].

На основании изложенного в возражении, поступившем 17.01.2020, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили различного назначения для перевозки».

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие документы:

- копия решения об отказе в регистрации от 19.03.2019 г. – [3];
- копия публикации свидетельства № 533352 и материалов заявки № 2013714541 на товарный знак «XLine» – [4];
- распечатка из Википедии в отношении математического знака «корень» – [5];
- распечатка из англо-русского переводного словаря касательно перевода слова «LINE» («линия») – [6];

- распечатка из англо-русского переводного словаря касательно перевода слова «XLINE» – [7];
- распечатка из Википедии в отношении значения «XL» – [8];
- распечатка из Википедии касательно понятия «автомобиль» – [9];
- аналитический отчет по итогам всероссийского социологического опроса «Характер



сравнительного восприятия среди потребителей России обозначений и



», 2019 г. (в оригиналe) – [10];

- копии Определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КП7-12018, от 05.12.2017 № 300-КП7-12021, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12023, Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06 – [11];
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей кас. О.А. Ивуса – [12];
- определение Арбитражного суда Ростовской области от 25.07.2018 по делу № А53-16841/2018 «О признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина» – [13];
- таблица анализа признаков неоднородности сравниваемых видов товаров – [14].

На заседании коллегии от заявителя к материалам дела были приобщены:

- сведения о товарных знаках, включающих элемент «X LINE» (международная регистрация № 784580, свидетельство № 360561) – [15].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 17.01.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (12.09.2017) заявки № 2017737558 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя вышеуказанный 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 20.07.2015 № 482,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) –

(3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным, включает словесный элемент «XLINE», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Согласно материалам дела регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили различного назначения для перевозки».

Решение Роспатента от 19.03.2019 оспаривается только в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили различного назначения для перевозки».

Доминирующим элементом в заявлении обозначении [1] является словесный элемент «XLINE», который, благодаря своему шрифтовому исполнению, в первую очередь запоминается потребителем, не утрачивает своего словесного характера и несет основную индивидуализирующую нагрузку в обозначении.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 533352 с приоритетом от 29.04.2013 является словесным, выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] действует в отношении 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» в цветовом сочетании: «серый, белый, красный».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства доминирующих элементов заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал тождество звучания словесных элементов «XLINE» (произносится как «ИКСЛАЙН»), входящих в их состав.

Сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства доминирующих элементов заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее. Сравниваемые обозначения содержат словесный элемент «LINE» [1] / [2], имеющий перевод с английского на русский язык как «линия, направление» (см. электронный словарь: https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard&text=LINE&lang=en-ru). Таким образом, сравниваемые обозначения [1] / [2] формируют у потребителей одинаковые семантические образы, связанные с названием линии, направлением «X». С учетом изложенного, коллегия считает, что в сравниваемые обозначения [1] / [2] заложено одно и то же понятие, и они могут быть признаны сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] имеют разное зрительное впечатление, обусловленное шрифтовым исполнением сравниваемых словесных элементов, наличием изобразительных элементов, цветового сочетания. Вместе с тем, визуальные отличия носят второстепенный характер и не оказывают решающего воздействия при оценке сходства сравниваемых обозначений.

Таким образом, с учетом всех вышеперечисленных признаков у коллегии есть основания для вывода о том, что сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 12 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товары 12 класса МКТУ «колеса для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств» противопоставленного товарного знака [2] имеют прямое отношение к товарам 12 класса МКТУ «автомобили различного назначения для перевозки» заявленного обозначения [1], поскольку являются рабочими частями автомобилей и направлены на функционирование автомобиля в целом, как сложного технического устройства. Следует пояснить, что «рулевое колесо» - это устройство для управления движением автомобиля в заданном направлении. Рулевое колесо – часть системы управления, на которую воздействует водитель. См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>. Таким образом, рулевые колеса, в отличие от шин, ободьев, колпаков и т.п., которые легко меняются в процессе использования, являются неотъемлемой частью автомобиля, без которых его эксплуатация не возможна. Также на всех рулевых колесах вмонтирован символ автомобиля, что также позволяет их отнести к однаковому источнику происхождения – фирме-производителю автомобилей. Следовательно, возникает принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров 12 класса МКТУ одному изготовителю, что свидетельствует об их однородности.

Резюмируя изложенное, сравниваемые обозначения [1] и [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 12 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Социологическое исследование [10] касается сравнения таких товаров как «шины»



и «автомобили», а также известности обозначения (51,9 %) и его высокого уровня различительной способности по отношению к заявителю. Противопоставленный товарный знак [2] известен только 18,2 % потребителей. Большинству потребителей (94,2 %) не известны какие-либо компании-производители шин, которые выпускают также автомобили. Вместе с тем, данные социологического исследования [10] не могут быть положены в основу выводов коллегии о соответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как в данном случае речь идет о «старшем» праве иного лица на средство индивидуализации в отношении однородных товаров. Кроме того, данные социологического исследования в части отсутствия однородности таких товаров как «шины» и «автомобили» не позволяют прийти к иным выводам коллегии, поскольку перечень товаров 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], помимо шин, содержит другие однородные товары, анализ которых приведен выше.

Довод заявителя о терминологическом характере элемента «LINE» в автомобильной отрасли не опровергает вышеизложенные выводы коллегии, поскольку в составе противопоставленного товарного знака [2] данный элемент является охраняемым в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Доводы заявителя в части неиспользования противопоставленного товарного знака [2], а также прекращения деятельности его правообладателя [11-13] не влияют на вышеизложенные выводы коллегии. Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана товарного знака [2] является действующей. В рамках оценки соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не предусмотрено исследование противопоставленных

товарных знаков на предмет использования, поскольку речь идет о «старшем» праве иных лиц на средства индивидуализации в отношении однородных товаров.

В отношении приведенной заявителем судебной практики коллегия отмечает следующее. Делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из совокупности обстоятельств каждого конкретного дела.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 19.03.2019.