

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 возражение, поступившее 06.08.2021, поданное компанией «Киа Моторс Корпорейшн», Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019735825 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019735825, поданной 23.07.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



Роспатентом 09.10.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019735825 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1 (3), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- входящие в состав заявленного обозначения [1] словесные элементы «edition» (в переводе с английского языка – издание, выпуск), «plus» (с англ. яз. - дополнение, преимущество, дополнительный, добавочный добавочное количество, положительное качество) [см. словарь В.К. Мюллер, "Англо-русский словарь", "Русский язык", 1977, стр. 566, Интернет словари <https://www.multitran.com/>; <https://gufo.me/>], указывают на свойства товаров, является неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарным знаком



« [2] (свидетельство № 280511 с приоритетом от 29.06.2004, срок действия регистрации продлен до 29.06.2024) на «КИА Фар Ист Лимитед», 11/ф, Голд энд Силвер Коммерциал Билдинг, 12-18 Мерсер Стрит, Шунг Ван, Гонг Конг, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 06.08.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.10.2020.

Доводы возражения, поступившего 06.08.2021, сводятся к следующему. В возражении заявитель настаивает на отсутствии сходства сравниваемых обозначений, поскольку имеются фонетические (произносятся все элементы «KIA EDITION PLUS»), семантические (сравниваемые обозначения являются фантазийными, однако, словосочетание «EDITION PLUS» может быть переведено с английского языка на русский язык как «дополнительный выпуск», что свидетельствует о разных семантических идеях) и визуальные отличия (различное общее визуальное впечатление, обусловленное использованием различных шрифтов, наличием изобразительных элементов, которые играют значительную роль для индивидуализации товаров, так как они легко идентифицируются).

На основании изложенного в возражении, поступившем 06.08.2021, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения

возражения, поступившего 06.08.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (23.07.2019) заявки № 2019735825 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным, включает словесные элементы «KIA», «EDITION», «PLUS», выполненные разным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ *«аппараты/приборы пейджинговые для чрезвычайных ситуаций; аппараты/приборы спасательные и для чрезвычайных ситуаций; кабели для запуска от внешнего источника; лампы переносные/фонари ручные сигнальные/аварийно-спасательные; наборы спасательных принадлежностей, включенные в класс 09; передатчики пейджинговые аварийных сигналов; передатчики, предназначенные для использования для связи при чрезвычайных ситуациях; приборы осветительные аварийно-предупредительные; телефонные аппараты экстренной связи; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; устройства световые аварийные для транспортных средств [световая сигнализация]; устройства/приборы для приема аварийных сигнальных звонков для автостоянок/парковок»*.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Элемент «edition» в переводе с английского языка на русский язык означает – «издание, выпуск». Элемент «plus» с английского языка на русский язык переводится как - дополнение, преимущество, дополнительный, добавочный, добавочное количество, положительное качество. См. электронные словари: <https://www.multitrans.com/>; <https://gufo.me/>. Таким образом, словесные элементы «edition», «plus» в силу заложенного в них смысла (дополнительный выпуск, дополнительное издание) прямо, без домысливания указывают на назначение заявленных товаров 09 класса МКТУ, связанных с устройствами, приборами для передачи данных, сигнализации, то есть являются неохраняемыми элементами в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

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

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы



приведен товарный знак: «» [2] (свидетельство № 280511 с приоритетом от 29.06.2004, срок действия регистрации продлен до 29.06.2024 г.). Правообладатель: «КИА Фар Ист Лимитед», 11/ф, Голд энд Силвер Коммерциал Билдинг, 12-18 Мерсер Стрит, Шунг Ван, Гонг Конг. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ *«приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня»* в цветовом сочетании: «черный, красный».

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наиболее значимым элементом заявленного обозначения [1] является словесный элемент «KIA», поскольку именно он обуславливает индивидуализирующую способность обозначения в целом.

Сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков обусловлено полным фонетическим вхождением словесного элемента «KIA» товарного знака [2] в заявленное обозначение [1]. Сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным в силу отсутствия смыслового значения у словесных элементов «KIA» сравниваемых обозначений. Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] близки ввиду использования при их написании букв латинского алфавита. Кроме того, заключение словесных элементов

«KIA» в окружность и полуокружность графически сближает сравниваемые обозначения.

Неохраняемые словесные элементы заявленного обозначения [1] играют второстепенную роль в индивидуализирующей способности обозначения.

Таким образом, ввиду фонетического тождества словесных элементов «KIA», а также визуального сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности сравниваемых товаров 09 класса МКТУ, показал следующее.

Заявленные товары 09 класса МКТУ *«аппараты/приборы пейджинговые для чрезвычайных ситуаций; аппараты/приборы спасательные и для чрезвычайных ситуаций; лампы переносные/фонари ручные сигнальные/аварийно-спасательные; наборы спасательных принадлежностей, включенные в класс 09; передатчики пейджинговые аварийных сигналов; передатчики, предназначенные для использования для связи при чрезвычайных ситуациях; приборы осветительные аварийно-предупредительные; телефонные аппараты экстренной связи; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; устройства световые аварийные для транспортных средств [световая сигнализация]; устройства/приборы для приема аварийных сигнальных звонков для автостоянок/парковок»* и товары 09 класса МКТУ *«приборы и инструменты сигнализации, контроля (проверки), спасания»* противопоставленного товарного знака [2] имеют общее назначение (для сигнализации, предупреждения аварий, для спасания), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности и заявителем не оспаривается.

Заявленные товары 09 класса МКТУ *«кабели для запуска от внешнего источника»* заявленного перечня и товары 09 класса МКТУ *«приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством»* противопоставленного товарного знака [2] относятся к одному родовому понятию «оборудование электро- и

радиотехническое», имеют одинаковое назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности и заявителем не оспаривается.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 09 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 09 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.08.2021, оставить в силе решение Роспатента от 09.10.2020.