

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 16.02.2022 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1528511 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 13.03.2020 за № 1528511 на имя KIA MOTORS CORPORATION, Республика Корея. Наименование изменено на Kia Corporation, Республика Корея (далее – заявитель) (см. публикацию WIPO Gazette № 2021/15 от 29.04.2021).

В соответствии с записью WIPO Gazette № 2020/17 от 07.05.2020 правовая охрана указанного знака заявителем испрашивалась на территории Российской Федерации с конвенционным приоритетом от 26.11.2019 в отношении товаров 07 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 29.04.2021 знаку по международной регистрации № 1528511 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской

Федерации по причине несоответствия знака по международной регистрации № 1528511 требованиям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В результате экспертизы было установлено, что знак по международной регистрации № 1528511 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 07 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 16.02.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.04.2021. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 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 графическое обозначение, тогда как рассматриваемый противопоставленный товарный является комбинированным и 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 создается 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 29.04.2021 и предоставить правовую охрану территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1528511 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

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 № 1528511

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

Правовая охрана знака по международной регистрации № 1528511 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 класса МКТУ – «3D printers; housework assistance robots for household purposes; machines for manufacturing dry cells; industrial robots; sorting machines for industrial use; backhoe loaders; metalworking machines; machine coupling and transmission components except for land vehicles; taps [machine tools]; brakes for machines; pumps for machines; hydraulic accumulators being parts of machines; dairy machines; painting machines; control mechanisms for robotic machines; motors and engines [except for land vehicles]; generators of electricity; washing machines for industrial purposes; aerating pumps for aquaria; mechanical engine parts for land vehicles; printing machines; sewing machines; electric starter motors; electric door opening and closing apparatus; gas pumps (gas station equipment); cranes; civil engineering machinery» / «3D-принтеры; роботы-помощники по дому бытового назначения; станки для изготовления сухих гальванических элементов; промышленные роботы; сортировочные машины

промышленного назначения; экскаваторы-погрузчики; металлообрабатывающие станки; детали сцепления и трансмиссии машин, кроме наземных транспортных средств; станки для нарезки резьбы; тормоза для машин; насосы для машин; гидравлические аккумуляторы, входящие в состав машин; машины для производства молочной продукции; покрасочные машины; механизмы управления роботизированными машинами; моторы и двигатели [кроме наземных транспортных средств]; генераторы электроэнергии; стиральные машины промышленного назначения; насосы для аэрации аквариумов; детали механических двигателей для наземных транспортных средств; печатные машины; швейные машинки; электростартеры; электропривод открывания и закрывания дверей; газовые насосы (оборудование для АЗС); краны; техника гражданского строительства».

В предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1528511 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 07 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=&style=>, <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 возращении не привел доводов относительно однородности товаров сравниваемых перечней, подтвердил на заседании от 21.03.2022, что убежден в несхождении обозначений и однородность не оспаривает.

Вместе с тем коллегия отмечает, что испрашиваемые товары «3D-принтеры; роботы-помощники по дому бытового назначения; станки для изготовления сухих гальванических элементов; промышленные роботы; сортировочные машины промышленного назначения; экскаваторы-погрузчики; металлообрабатывающие

станки; детали сцепления и трансмиссии машин, кроме наземных транспортных средств; станки для нарезки резьбы; тормоза для машин; насосы для машин; гидравлические аккумуляторы, входящие в состав машин; машины для производства молочной продукции; покрасочные машины; механизмы управления роботизированными машинами; моторы и двигатели [кроме наземных транспортных средств]; генераторы электроэнергии; стиральные машины промышленного назначения; насосы для аэрации аквариумов; детали механических двигателей для наземных транспортных средств; печатные машины; швейные машинки; электростартеры; электропривод открывания и закрывания дверей; газовые насосы (оборудование для АЗС); краны; техника гражданского строительства» относятся к машинам и механизмам, двигателям и деталям машин, в связи с чем однородны товарам «машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные чем орудия с ручным управлением; инкубаторы».

Данный вывод основан на общей родовой и видовой принадлежности товаров, их общем назначении, взаимодополняемости, а также одинаковом круге их потребителей.

Так, товары «3D-принтеры» представляют собой установки для 3D-печати – для производства объектов путем послойного нанесения материала печатающей головкой, соплом или с использованием иной технологии печати (см. ГОСТ Р 57558-2017).

Робот – исполнительный механизм с двумя или более степенями подвижности, обладающий определенным уровнем автономности, способный выполнять поставленные задачи в зависимости от текущего состояния и восприятия окружающей среды без вмешательства человека и перемещающийся во внешней среде с целью выполнения поставленных задач.

Таким образом, товары как «экскаваторы-погрузчики; краны; техника гражданского строительства», являются машинами, применяемыми в строительстве.

Товары «насосы для аэрации аквариумов» представляют собой гидравлические машины, преобразующие механическую энергию приводного двигателя в энергию потока жидкости/газа. Различные размеры аквариумов не позволяют считать данные товары портативными или не относящимися к машинам.

Аналогично товары «газовые насосы (оборудование для АЗС)» представляют собой устройства для напорного перемещения (нагнетания, всасывания) газа. Такие насосы обладают большой мощностью и также относятся к машинам.

Товары «электропривод открывания и закрывания дверей» относятся к двигателям как родовому наименованию товаров.

Изложенное свидетельствует о высокой степени фонетического сходства сравниваемых обозначений при несущественности роли иных критериев, а также высокой степени однородности сравниваемых товаров 07 класса МКТУ, следовательно, знак по международной регистрации № 1528511 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 280511 в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

Что касается довода заявителя о снятии противопоставления товарного знака по свидетельству № 280511 при экспертизе иного знака заявителя «» (международная регистрация № 1597881) и предоставлении ему 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 регистраций №№ 1597881 и 280511. 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 16.02.2022, оставить в силе решение Роспатента от 29.04.2021.