

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за № 59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.06.2021 возражение компании «Киа Моторс Корпорейшн», Республика Корея (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019722945, при этом установила следующее.

Заявка № 2019722945 была подана на государственную регистрацию товарного знака 16.05.2019 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Согласно материалам заявки в качестве

KIA X LINE

товарного знака заявлено словесное обозначение (КИА ИКС ЛАЙН), выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку.

Решение Роспатента от 31.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ с зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «» по свидетельству № 533352 [1] с более ранним приоритетом от 29.04.2013 в отношении однородных товаров.

В возражении, поступившем 17.06.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведено следующее:

- заявитель информирует о возникновении вновь открывшихся обстоятельств, которые не могли быть учтены экспертизой на дату вынесения обжалуемого решения, а именно о вынесении 28.04.2021 г. Судом по интеллектуальным правам по делу № СИП-554/2020 решения о признании недействительным указанного решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.03.2020 по заявке № 2017737558. Суд по интеллектуальным правам (далее - Суд) обязал Роспатент зарегистрировать комбинированное обозначение «X-Line» по заявке № 2017737558 в качестве товарного знака в отношении товаров 12-го класса МКТУ: «автомобили различного назначения для перевозки» на имя «Киа Моторс Корпорейшн». Решение Суда вступило в законную силу 28 апреля 2021 г. (копия решения СИП по делу № СИП-554/2020 прилагается);

- Суд в деле № СИП-554/2020 установил, что: 1. Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 533352 и комбинированное обозначение «XLine» по заявке № 2017737558 не являются сходными. Суд пришел к выводу, что ввиду существенных отличий в графической проработке

сравниваемых обозначений степень их сходства должна оцениваться как низкая, не способная привести к смешению в глазах потребителей. 2. Товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 533352 (колеса, шины, элементы колес и шин), и автомобили не являются однородными. Суд пришел к выводу о том, что позиция Роспатента об однородности этих товаров сделана с учетом лишь одного из критериев, на основании которых определяется степень однородности товаров и услуг, а именно, с учетом критерия взаимодополняемости, в то время как вывод об однородности должен делаться с учетом всей совокупности обстоятельств, указанных в пункте 45 Правил 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 (далее - Правила). 3. Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, к числу обстоятельств, подлежащих учету при определении степени сходства и вероятности смешения сравниваемых обозначений, относятся в том числе факт, длительность и объем их использования. Фактическое прекращение предпринимательской деятельности О.А. Ивусом (май 2015 года) практически сразу же после регистрации за ним товарного знака (январь 2015 года) и последующее признание судом О.А. Ивуса банкротом (18 декабря 2018 года) исключает любое смешение потребителями противопоставленного товарного знака и обозначений заявителя. Отсутствие вероятности их смешения также подтверждается результатами нескольких опросов общественного мнения, проведенных компетентными специалистами. Выводы Суда по делу № СИП-554/2020 также подтверждаются позициями различных судебных инстанций (Арбитражный суд города Москвы, Девятый арбитражный апелляционный суд, Суд по интеллектуальным правам),

изложенными во вступивших в силу судебных актах по делу № А40-103757/2019, в котором участвовали и заявитель и О.А. Ивус;

- решение Суда по делу № СИП-554/2020 по заявке № 2017737558 на обозначение «X-Line» заявителя имеет преюдициальное значение в отношении рассматриваемой заявки в части выводов о неоднородности сравниваемых видов товаров и об отсутствии смешения обозначений заявителя с противопоставленным товарным знаком с учетом неиспользования последнего. Суд, с учетом представленных заявителем доказательств, пришел к выводу об ошибочности заключения Роспатента о наличии сходства заявленного обозначения «X-Line» и товарного знака по свидетельству № 533352 до степени их смешения в отношении товаров «автомобили различного назначения для перевозки»;

- сравниваемые обозначения относятся к обозначениям различного вида (комбинированное и словесное), присутствуют как графические, так и семантические различия (противопоставленный знак вызывает устойчивые ассоциации с размером одежды «XL»). Отличительный словесный элемент заявленного обозначения "KIA" располагается в начале словосочетания, где, как известно, акцентируется внимание потребителя, что усиливает имеющиеся различия как в фонетическом, так и в визуальном аспектах. В заявленном обозначении "KIA X LINE" аббревиатура "KIA" имеет значение: "Korea International Automotive" (Корейская Международная Автомобильная промышленность, см.: <https://fankia.ru/kia-abbreviatura>). Название бренда "KIA" имеет еще одно значение, которое создатели закладывали при его разработке. Первый слог «KI» на русском языке означает: «войти в мир», «А» - это «Азия»;

- "KIA" представляет собой часть фирменного наименования - заявителя, известного производителя легковых автомобилей, основанного в 1944 г.: см. электронный словарь: <https://ru.wikipedia>;

- автомобили заявителя продаются в 5000 автосалонах по всему миру. Дистрибьюторская сеть доверителя охватывает более 190 стран. Ввиду широкомасштабных продаж автомобилей бренда "KIA" с 2003г. во многих странах мира, в том числе в России и активных рекламных кампаний, слово "KIA" стало прочно ассоциироваться российскими потребителями с корейским автопроизводителем и выпускаемыми им моделями автомобилей;
- в заявленном обозначении именно элемент "KIA" является сильным элементом, серийным товарным знаком заявителя (свидетельства №№ 116482, 764699, 764700, 755471);
- Арбитражный суд г. Москвы в Решении от 23.10.2020 по делу № А40-103757/2019 также установил, что в обозначении "KIA PICANTO XLINE" доминирующую роль играют основные бренды "KIA" и "PICANTO", пользующиеся широкой известностью среди потребителей, что само по себе исключает вероятность смешения данного обозначения с товарным знаком О.А. Ивуса;
- словесный элемент "LINE" входит в товарные знаки, зарегистрированные в том числе в отношении товаров 12 класса МКТУ, на имя разных лиц;
- экспертиза в обжалуемом решении при оценке степени однородности товаров, исходила из того, что товары 12-го класса МКТУ, а именно: «детали транспортных средств» (указанные в противопоставленном товарном знаке) имеют прямое отношение к товарам 12-го класса МКТУ «автомобили различного назначения для перевозки», поскольку «автомобили не могут работать без определенных частей, деталей ТС», т.е. делает вывод об однородности таких товаров («целое» и «его компоненты») с учетом одного критерия «взаимодополняемости». Между тем, суды трех инстанций (приложения) сочли позицию Роспатента необоснованной и признали товары 12-го класса МКТУ (части, детали транспортных средств, включая колеса для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств), для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный товарный

знак по свидетельству № 533352, неоднородными товарам 12-го класса МКТУ «автомобили различного назначения для перевозки», в отношении которых заявителем испрашивается правовая охрана спорного обозначения (решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.10.2020 по делу № А40-103757/2019, оставлено без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2021 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2021);

- неоднородность всех товаров 12-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и «автомобилей», в отношении которых заявителем испрашивается правовая охрана спорного обозначения, была также установлена решением Арбитражного суда г. Москвы от 23.10.2020 по делу № А40-103757/2019, оставленного без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2021 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2021 по тому же делу. Таким образом, товары 12 класса МКТУ «автомобили различного назначения для перевозки, средства транспортные электрические» и все товары 12 класса МКТУ, включенные в перечень противопоставленной регистрации № 533352, представляющие собой части, детали транспортных средств, являются неоднородными;

- ввиду неоднородности товаров и отсутствия сходства до степени смешения заявленное обозначение не подпадает под действие пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и отказ в его регистрации в отношении заявленных товаров был вынесен необоснованно;

- фактическое прекращение предпринимательской деятельности О.А. Ивусом (май 2015 года) практически сразу же после регистрации товарного знака (январь 2015 года) и последующее признание судом О.А. Ивуса банкротом (18 декабря 2018 года) задолго до подачи заявителем рассматриваемой заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в

принципе исключают фактическое смешение сравниваемых обозначений со стороны потребителей.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 12 класса МКТУ. К возражению приложены следующие документы:

- копия решения об отказе в регистрации обозначения по рассматриваемой заявке, а также копия заключения палаты по патентным спорам от 27.03.2020 г. по заявке № 2017737558;

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-554/2020 от 29.04.2021;

- копия публикации товарного знака по свидетельству № 533352 и материалов заявки № 2013714541 на товарный знак "XLine";

- распечатки из англо-русского переводного словаря касательно перевода слов "LINE" ("линия"), "XLINE", распечатка из Википедии в отношении "XL";

- распечатки из Википедии и с указанных веб-сайтов касательно автомобилей KIA;

- аналитический отчет по итогам всероссийского социологического опроса «Характер сравнительного восприятия среди потребителей обозначений», 2020;

- решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.10.2020 по делу № А40-103757/2019, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2021 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2021.

На заседании коллегии было выявлено иное основание (пункт 44 Правил ППС), а именно, буквенный элемент «X» не обладает различительной способностью, является неохраемым элементом на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель, впоследствии, выразил свое письменное согласие. Также к материалам дела



была приобщена распечатка в отношении товарного знака заявителя по свидетельству № 813440 и решение Роспатента по заявке № 2019721007.

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

С учетом даты (16.05.2019) поступления заявки № 2019722945 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и вышеупомянутые Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 неохраняемые 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.

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 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.

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).

KIA X LINE

Заявленное обозначение «» по заявке № 2019722945 является словесным, выполнено стандартным шрифтом в одну строку. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ *«автомобили различного назначения для перевозки»*.

В отношении несоответствия буквенного элемента «Х» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающего различительной способностью и представляющего собой отдельную букву, не имеющую характерного графического исполнения, заявитель выразил свое согласие. Таким образом, буквенный элемент «Х» является неохраняемым элементом заявленного обозначения, при этом не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении.

Решение Роспатента от 31.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия



сходного до степени смешения товарного знака «» по свидетельству № 533352 [1] с более ранним приоритетом от 29.04.2013, зарегистрированного для 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; шины для шин» на имя иного лица: Ивус Олег Александрович, Ростовская область, Аксайский р-н, г. Аксай.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства с учетом дополнительных обстоятельств показал следующее. К дополнительным обстоятельствам, которые не могли быть учтены на дату принятия оспариваемого решения об отказе в государственной регистрации товарного знака, относится решение Суда по делу № СИП-554/2020, которым было установлено, что обозначение «XLine» по заявке № 2017737558, поданное заявителем на регистрацию товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили различного назначения», не является сходным до степени смешения с товарным знаком [1], несмотря на их фонетическое и семантическое тождество, ввиду имеющих различий в их графической проработке и неоднородности товаров. Неоднородность товаров (части, детали транспортных средств, включая колеса для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств), для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 533352 [1], и товаров 12 класса МКТУ «автомобили различного назначения для

перевозки» была установлена судами трех инстанций на основании следующих признаков:

- сравниваемые товары не могут быть отнесены к одному роду (автомобили различного назначения для перевозки представляют собой самодвижущиеся транспортные средства с двигателем, а части, детали для транспортных средств, включая «колеса для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств» подпадают под общую родовую категорию «колеса для транспортных средств и принадлежности к ним»; колеса и их детали сами по себе не являются транспортными средствами, но используются в различных механизмах и инструментах, которые не ограничиваются лишь самодвижущимися транспортными средствами);
- сравниваемые товары имеют разное назначение (автомобили предназначены для транспортировки людей и грузов, а части, детали для транспортных средств, включая «колеса для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств» предназначены для производства и ремонта транспортных средств, представляя собой их сырьевое и технологическое обеспечение);
- сравниваемые товары изготовлены из материалов разного вида;
- сравниваемые товары реализуются в разных условиях (условия реализации автомобилей предполагают их реализацию в дилерских центрах, автомобильных салонах и на вторичном рынке; независимо от места покупки любой автомобиль подлежит регистрации на имя конкретного владельца в порядке, установленном действующим законодательством; для продажи частей, деталей для транспортных средств, включая «колеса для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств» не требуется обязательное заключение договора в письменной форме, такие товары не подлежат постановке на учет, их реализация осуществляется в магазинах автомобильных запчастей, на станциях технического обслуживания автомобилей или на автозаправочных станциях; совместная

реализация таких товаров вместе с автомобилями, для комплектации и ремонта которых они предназначены, не предусмотрена и не является обязательной);

- сравниваемые товары имеют разный круг потребителей (автомобили приобретаются для личного использования, потребители зачастую выбирают автомобиль не только по функциональным характеристикам, но и с точки зрения их дизайна, внешнего вида, престижности марки, которая должна отражать характер и имидж владельца; части, детали для транспортных средств, включая «рулевые колеса для транспортных средств» представляют собой продукцию производственно-технического назначения, которую приобретают промышленные предприятия по производству транспортных средств или станции ремонта и технического обслуживания транспортных средств; закупка таких товаров осуществляется специалистами в области производства и ремонта транспортных средств; риск смешения в этой области всегда является минимальным);

- сравниваемые товары имеют различную длительность использования (автомобили предназначены для длительного использования, а части, детали для транспортных средств, включая «колеса для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств» имеют ограниченный, достаточно короткий срок эксплуатации и подлежат неоднократной замене в течение срока службы автомобиля);

- сравниваемые товары имеют различную стоимость (автомобили являются дорогостоящими товарами, а части, детали для транспортных средств, включая «колеса для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств» несопоставимо ниже по стоимости);

- сравниваемые товары не являются взаимозаменяемыми.

На основании данного решения Суда указанное обозначение



было зарегистрировано в качестве товарного знака на имя

заявителя (в настоящее время присвоен номер свидетельства № 813440). Принимая во внимание указанные обстоятельства, установленные Судом и имеющие значение в данном деле в части неоднородности заявленных товаров 12 класса МКТУ и товаров 12 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный знак [1], и отсутствия сходства сравниваемых обозначений, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «KIA X LINE» также не является сходным до степени смешения в отношении товаров 12 класса МКТУ с указанным товарным знаком в связи с отсутствием принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю и вероятности смешения их потребителями в гражданском обороте. Таким образом, следует признать, что с учетом дополнительных обстоятельств (выводов Суда по делу № СИП-554/2020) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2021, отменить решение Роспатента от 31.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019722945.