

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 21.02.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Спецавтовлад», г. Владивосток (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023777503, при этом установлено следующее.

KIMCHI MOTORS
КИМЧИ МОТОРЗ

Предоставление правовой охраны обозначению «» по заявке №2023777503, поданной 23.08.2023, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 24.10.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023777503 в отношении всех испрашиваемых услуг ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесные элементы «MOTORS», «МОТОРЗ» («motors» - транслитерация «моторс/моторз» - в переводе с английского языка «двигатели, моторы» / см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/622588/motors, <https://wooordhunt.ru/>, <https://www.reverso.net/перевод-текста>, <https://transliteration-online.ru/>) не обладают различительной способностью, указывают на вид и назначение услуг, в связи с чем являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «KIMCHI», «КИМЧИ» («kimchi» - транслитерация «кимчи» - блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные (ферментированные) овощи, в первую очередь, пекинскую капусту / см. Энциклопедия кулинарных рецептов. 2014, <https://academic.ru/>) не обладают различительной способностью, указывают на вид и назначение услуг, в связи с чем являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение, в котором указанные элементы являются единственными, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

КИМЧА

- товарным знаком «**КИМЧА**» по свидетельству № 933866, приоритет от 15.11.2021, зарегистрированным на имя ЯН, Ю чон, Республика Корея, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- товарным знаком «**МОТОР**» по свидетельству № 332894, приоритет от 22.12.2005, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Лукошко» Республика Башкортостан, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель в возражении от 21.02.2025 выражал свое несогласие с решением Роспатента от 24.10.2024, при этом его основные доводы сводились к

тому, что заявленное обозначение следует рассматривать в целом, без разделения на отдельные слова. Сочетание слов «KIMCHI», «КИМЧИ» и «МОТОРЗ», «motors» является нестандартным и оригинальным, запоминается потребителями и способно являться средством индивидуализации услуг 35 класса МКТУ. Заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками, поскольку отличается по фонетическому, графическому и семантическому критериям.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.10.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке №2023777503 в отношении всех заявленных товаров и услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.08.2023) поступления заявки №2023777503 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи 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 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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 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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение

KIMCHI MOTORS
КИМЧИ МОТОРЗ

« », выполненное стандартным шрифтом буквами русского и английского алфавитов. Правовая охрана испрашивалась в отношении услуг 35 класс МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В решении Роспатента от 24.10.2024 было указано на несоответствие словесных элементов «KIMCHI», «КИМЧИ» и «МОТОРЗ», «MOTORS» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку данные слова способны характеризовать испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ, указывают на их вид и назначение.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно пункту 1.2. Информационной справки¹ оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом представленные доказательства относимы, если на основании них возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Так, при рассмотрении Судом по интеллектуальным правам дел № СИП-546/2014 и СИП-547/2014 было обращено внимание на то, что в отношении товара «коктейли» адресную группу потребителей составляют конечные покупатели – лица, которые приобретают коктейли. В связи с этим отмечено, что доказательства, относящиеся к обоснованию ассоциативных связей, возникающих лишь у барменов – лиц, продающих коктейли, сами по себе ассоциативные связи адресной группы потребителей подтверждать не могут (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу № СИП-546/2014 и от 03.04.2015 по делу № СИП 547/2014).

Согласно пункту 1.3. вышеупомянутой информационной справки оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в

¹ Информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров.

Согласно правовым подходам, выработанным правоприменительной практикой, к описательным элементам относятся обозначения, которые используются для указания вида товара, его характеристик и сведений об изготовителе. Обозначениям, которые состоят только из описательных элементов, правовая охрана не предоставляется. Однако в случае, когда для формулировки описательной характеристики товара или сведений об изготовителе требуются дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, анализируемый элемент описательным не является.

При этом для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет.

Также следует отметить, что одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров. Например, в пункте 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39 (далее – Рекомендации № 39), отмечено, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Согласно словарно-справочным источникам информации установлено:

«KIMCHI», «КИМЧИ» («kimchi» - транслитерация «кимчи» - блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные (ферментированные) овощи, в первую очередь, пекинскую капусту / см. Энциклопедия кулинарных рецептов. 2014, <https://academic.ru/>);

«МОТОРЗ» («motors» - транслитерация «моторс/моторз» - в переводе с английского языка «двигатели, моторы» / см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/622588/motors, <https://wooordhunt.ru/>,

<https://www.reverso.net/перевод-текста>, <https://transliteration-online.ru/>).

Следует согласиться с выводом экспертизы относительно отсутствия грамматической связи между данными словами, также отсутствует и какая-либо смысловая связь между этими словами, данное словосочетание не является устойчивым, при восприятии данных слов в сознании потребителя способны возникать ассоциации с корейским блюдом и двигателем.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация и проведение коммерческих мероприятий; организация торговых ярмарок; оформление витрин; поиск клиентов для третьих лиц; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; распространение образцов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги коммерческого посредничества; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием*

телемагазинов или Интернет-сайтов» относятся к услугам продвижения, реализации товаров, оказываются в отношении неограниченного перечня товаров и услуг.

Учитывая вышеуказанное семантическое значение слов «KIMCHI», «КИМЧИ» и «МОТОРЗ», «MOTORS» коллегией установлено, что при восприятии указанных слов по отношению к услугам 35 класса МКТУ в сознании потребителя возникают неправдоподобные ассоциации, заявленное обозначение прямо не указывает на вид и назначение испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ, что приводит к выводу о фантазийном характере заявленного обозначения и о его соответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса были противопоставлены товарные знаки:

[1] «  » по свидетельству № 933866, которое выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак действует в отношении услуг 35 класса МКТУ;

[2] «  **Мотор** Научно-производственное объединение » по свидетельству № 332894, которое является комбинированным, состоит из стилизованного изображения деталей (шестиренок), слов «Мотор», «Научно-производственное объединение». Товарный знак действует, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ с исключением из правовой охраны слов «Научно-производственное объединение».

При анализе на тождество и/или сходство коллегией был принят во внимание тот факт, что, как установлено выше, заявленное обозначение включает слова «KIMCHI MOTORS КИМЧИ МОТОРЗ», которые между собой не связаны ни грамматически ни по смыслу, не являются устойчивым словосочетанием (в отличие, например, от «Шапка Мономаха»), которое должно анализироваться без соответствующего разделения. Таким образом, коллегия исходит из анализа семантической составляющей каждого словесного элемента в отдельности.

Словесный элемент «КИМЧА» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 933866 является единственным индивидуализирующим элементом. Слово «МОТОР» комбинированного товарного знака по свидетельству

№ 332894 больше запоминается потребителем, чем изобразительные элементы, в связи с чем, несет основную индивидуализирующую функцию.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 933866 обусловлено фонетическим сходством сильных элементов «KIMCHИ»/ «КИМЧИ» и «КИМЧА» обусловленное совпадением большинства звуков [К, И, М, Ч] (4 из 5 звуков), расположенных в одинаковой последовательности, а отличие в конечном звуке [И] не приводит к значительным фонетическим отличиям. Указанное свидетельствует о том, что знаки являются фонетически сходными.

Поскольку противопоставленный товарный знак «КИМЧА» не имеет семантического значения, то проведение анализа по семантическому критерию не представляется возможным.

Графически, сравниваемые знаки выполнены стандартным шрифтом, в связи с чем графический критерий сходства не является превалирующим.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 332894 обусловлено фонетическим сходством сильных элементов «MOTORЗ»/ «MOTORS» и «MOTOR», обусловленное совпадением большинства звуков [М, О, Т, О, Р] (4 из 6 звуков), расположенных в одинаковой последовательности, а отличие в конечном звуке [З] не приводит к значительным фонетическим отличиям. Указанное свидетельствует о том, что знаки являются фонетически сходными.

Учитывая вышеизложенное семантическое значение слов «MOTORЗ»/ «MOTORS» (см. выше по тексту), коллегия приходит к выводу о семантическом тождестве слов «MOTORЗ»/ «MOTORS» и «MOTOR».

Графически, заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом, в связи с чем графический критерий сходства не является превалирующим.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что в заявленное обозначение входят сильные элементы противопоставленных знаков, которые имеют высокую степень фонетического сходства, а также семантически тождественны (касается товарного знака по свидетельству № 332894), ассоциируются друг с другом в целом.

В результате анализа однородности услуг 35 класса МКТУ испрашиваемого к регистрации перечня и услуг 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 933866 и № 332894 установлено, что они либо полностью совпадают, либо соотносятся как род/вид услуг (продвижение и реализация товаров/услуг), имеют одно и то же назначение, условия оказания, круг потребителей. Однородность услуг заявителем не оспаривается.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков по свидетельствам № 933866 и № 332894 и высокая степень однородности услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Указанное свидетельствует о правомерности выводов Роспатента о

несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.02.2025, оставить в силе решение Роспатента от 24.10.2024.