

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 08.06.2023, поданное ООО «КИП-Сервис», г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021754412, при этом установлено следующее.

KIPSERVIS

Словесное обозначение «» по заявке №2021754412 было подано 26.08.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 08.02.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021754412 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаком «Kірр» по международной регистрации № 1003608, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя

Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG Heubergstraße 2 72172 Sulz am Neckar для товаров 07 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 07, 35 классов МКТУ;

- с товарным знаком «KIP» по свидетельству №98622 (приоритет от 10.01.1991, продлен до 10.01.2031), зарегистрированным на имя Кацурагава Денки Кабусики Кайся (Кацурагава Электрик Ко., Лтд.), Токио, для товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 35 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что при проведении сопоставительного анализа экспертиза руководствовалась фонетическим сходством словесных элементов «kipservis» (заявленное обозначение) и противопоставленных знаков «kipp» (по международной регистрации №1003608) и «KIP» (по свидетельству №98622).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.06.2023, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

В подтверждение своей позиции заявитель привел следующие доводы:

- противопоставленный товарный знак «Kipp» по международной регистрации № 1003608 не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением «KIPSERVIS» по причине несходства обозначений по звуковому признаку в силу существенной разницы в длине обозначений, количестве звуков и слогов, различном составе гласных и согласных звуков, при этом, по мнению заявителя, совпадение начал обозначений не является определяющим для вывода о сходстве обозначений при восприятии знаков в целом, как того требуют нормативные документы; отсутствие сходства по графическому признаку обусловлено существенной разницей в общем зрительном впечатлении за счет различия длины обозначений и разного написания (Kipp – с большой буквы, KIPSERVIS – заглавными буквами); отсутствие сходства по смысловому признаку обусловлено существенной разницей заложенных в обозначения понятий: слово «Kipp» противопоставленного знака в переводе с английского языка означает «импульс», совпадающая по звучанию часть «KIP» в заявленном слове-обозначении в переводе с английского языка имеет иные значения (шкура молодого или небольшого животного, короткий сон, кровать), а вторая часть

«SERVIS» заявленного слова-обозначения ассоциируется по смыслу с сервисом и через эти ассоциации придает дополнительное смысловое значение заявленному обозначению, чего нет в противопоставленном знаке;

- отсутствие сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным знаком № 1003608 подтверждается практикой рассмотрения заявок Роспатентом, в частности, по заявке № 2018721252 на товарный знак «КИПАРТ», поданной в отношении тех же товаров 07 класса, что и в рассматриваемой заявке, принято решение о регистрации товарного знака без направления заявителю уведомления о результатах проверки; по заявке 2018704779 на товарный знак «ОКБ КИПиА», поданной в отношении тех же товаров 07 класса, что и в рассматриваемой заявке, принято решение о регистрации товарного знака без противопоставления знака № 1003608;

- по мнению заявителя, независимо от установления однородности товаров и услуг заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «Кипр»;

- противопоставленный товарный знак «KIP» по свидетельству № 98622 не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением «KIPSERVIS» по причине несходства обозначений по звуковому признаку ввиду существенной разницы в длине обозначений, количестве звуков и слогов, различном составе гласных и согласных звуков; по графическому признаку - ввиду существенной разницы в общем зрительном впечатлении за счет различия длины обозначений и разного написания (KIP – компактно жирным шрифтом с засечками, KIPSERVIS – обычным рубленым шрифтом без засечек, что воспринимается как меньшее слияние букв); по смысловому признаку - ввиду существенной разницы заложенных в обозначения понятий: наличие в заявленном обозначении «KIPSERVIS» второй части «SERVIS» ассоциируется по смыслу с сервисом и через эти ассоциации придает дополнительное смысловое значение заявленному обозначению, чего нет в противопоставленном знаке;

- противопоставленный товарный знак «KIP» известен в области широкоформатной печати, товары которой не однородны заявленным товарам 09 класса «аппараты коммутационные электрические; вольтметры; выпрямители тока;

измерители; инверторы [электрические]; инструменты измерительные; переключатели электрические; преобразователи электрические; приборы измерительные электрические; приборы регулирующие электрические; приборы точные измерительные; реле времени автоматические; реле электрические; счетчики числа оборотов; термостаты; трансформаторы [электричество]; указатели электрические утечки тока; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; частотомеры; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]»;

- отсутствие сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 98622 подтверждается практикой рассмотрения заявок Роспатентом, в частности, по заявке № 2019716588 на товарный знак «KIPMONITOR», поданной в отношении тех же товаров 09 класса, что и в рассматриваемой заявке, принято решение о регистрации товарного знака без направления заявителю уведомления о результатах проверки; по заявке № 2009709976 на товарный знак «KIPPRIBOR», поданной в отношении тех же товаров 09 класса, что и в рассматриваемой заявке, принято решение о регистрации товарного знака без направления заявителю уведомления о результатах проверки; по заявке № 2015722630 на товарный знак «КИПЭНЕРГО», поданной в отношении тех же товаров 09 класса, что и в рассматриваемой заявке, принято решение о регистрации товарного знака без направления заявителю уведомления о результатах проверки, такая же ситуация имела место при регистрации товарных знаков «КИПЭ» по заявке №2012701051, «KIPU» по заявке №2013712418, «KIPOR» по международной регистрации №909501, «KIPOD» по заявке № 2018718197, «КИПВЭ» по заявке № 2012701052, «КИПЭВ» по заявке № 2012706336, «КИПАРТ», по заявке № 2018721252, «КИПГАЗ» по заявке №2018741158;

- обозначение «KIPSERVIS» является транслитерацией оригинальной части фирменного наименования заявителя, приоритет фирменного наименования установлен с 2000 года, основным видом деятельности заявителя является «Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами,

аппаратурой и материалами», при этом заявитель имеет значительные объемы деятельности, исчисляемые сотнями миллионов рублей;

- фирменное наименование заявителя является узнаваемым среди потребителей, при этом за 22-летнюю историю активного использования фирменного наименования не возникало споров с правообладателями противопоставленных товарных знаков, что дополнительно свидетельствует об отсутствии вероятности смешения противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения.

Кроме того, в возражении отмечено, что правообладатели противопоставленных товарных знаков являются иностранцами «недружественных стран» (Германия, Япония) (согласно Распоряжению Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р (ред. от 29.10.2022) «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц»), что затрудняет использование законодательно предусмотренного механизма писем-согласий для предоставления в адрес экспертизы с целью устранения сомнений в отсутствии сходства до степени смешения обозначений. Это затруднение вызвано, в том числе, общеизвестными фактами значительной антироссийской пропаганды в указанных странах. Это приводит к заведомо отрицательному настрою граждан других стран в отношении российских граждан и предприятий. Такой настрой не является мотивированным действиями или бездействием российских граждан или предприятий. На настоящее время правообладатели противопоставленных знаков никак не отреагировали на обращение за согласиями на регистрацию заявленного обозначения. Указанное несомненно является результатом вышеупомянутой пропаганды и должно приниматься во внимание в ходе оказания услуг государственными органами Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021754412 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Перевод слова «Кіpp» с английского языка (<https://translate.academic.ru/kip/en/ru/>);
2. Перевод слова «KIP» с английского языка (<https://translate.academic.ru/kip/en/ru/>);
3. Копия страницы сайта об известности товарного знака «KIP» № 98622 (<https://kiprussia.ru/company/>);
4. Выписка из ЕГРЮЛ о заявителе;
5. Копия публичных сведений об объемах деятельности заявителя;
6. Копия страницы каталога товаров с сайта заявителя (<https://kipservis.ru/>);
7. Сведения о представительствах заявителя в России и за рубежом (<https://kipservis.ru/contacts>).
8. Сведения о заявках №№ 2018721252, 2018704779, 2019716588, 2009709976, 2015722630, 201270105, 2013712418, 909501, 2018718197, 2012701052, 2012706336, 2018741158, упомянутых в возражении.

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

С учетом даты (26.08.2021) поступления заявки №2021754412 на регистрацию товарного 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

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 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. 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).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **KIPSERVIS**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается для следующих товаров и услуг:

07 класса - устройства для управления машинами или двигателями.

09 класса - аппараты коммутационные электрические; вольтметры; выпрямители тока; измерители; инверторы [электрические]; инструменты измерительные;

переключатели электрические; преобразователи электрические; приборы измерительные электрические; приборы регулирующие электрические; приборы точные измерительные; реле времени автоматические; реле электрические; счетчики числа оборотов; термостаты; трансформаторы [электричество]; указатели электрические утечки тока; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; частотомеры; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество].

35 класса - продвижение продаж для третьих лиц, а именно оптово-розничная продажа товаров 07, 09 классов.

Заявленное словесное обозначение образовано простым соединением слов «KIP» и «SERVIS», при этом слово «SERVIS» хорошо знакомо российскому потребителю, независимо от того, выполнено оно буквами русского или латинского алфавита, соответственно, несмотря на выполнение слова «KIPSERVIS» одним шрифтом, без выделения слова «SERVIS» каким-либо образом, можно утверждать, что эта часть слова является слабым элементом в составе заявленного словесного обозначения, не оказывающем решающего влияние на индивидуализирующую способность заявленного обозначения, соответственно, сильным элементом в составе заявленного обозначения является начальная часть слова «KIP-».

Сильный элемент оригинален, не носит описательного характера, и поскольку при анализе сходства словесных обозначений следует учитывать, прежде всего, сильные элементы, противопоставленные знаки, представляющие собой словесные обозначения «Kipr» и «KIP», должны рассматриваться как сходные с заявленным обозначением по фонетическому признаку, в силу присутствия в них букв и звуков, совпадающих с сильной начальной частью заявленного обозначения.

Знак «Kipr» по международной регистрации №1003608 (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 07 класса

MKTY: *Éléments de butée, éléments sous forme de fourches, éléments de pression, tourillons de pression, éléments de fixation et centrage ainsi qu'éléments de manoeuvre, à savoir manches, leviers, manivelles, volants, boutons, pivots, barres, manivelles manuelles, écrous, cliquets, joints de serrage, guidons et brides pour machines-outils et pour outils mécaniques et actionnés manuellement et leurs parties, en particulier fers de serrage, pattes d'attache de serrage, volets de serrage et supports de serrage, appareils et dispositifs d'arrêt mécaniques et réglables manuellement, colliers de serrage de canalisations en tant que parties de machines et leurs parties; parties de machines et dispositifs (comprises dans cette classe); plaques de coussin gonflable de sécurité, plaques de base, éléments de support suspendus, pièces de support et butée, rallonges (parties de machines); éléments d'arrêt, boulons de réception, goupilles, éléments de positionnement de rainures, systèmes de serrage et positionnement, butées; crochets de serrage, éléments d'élévation, leviers de serrage à excentrique, unités de serrage à excentrique, pinces d'étirage, segments de serrage de type cales, pinces de compensation, unités de serrage mécaniques et hydrauliques, systèmes de serrage multiple, unités de déplacement (parties de machines), tous les produits précités également sous forme modulaire, leviers articulés et pinces à serrage rapide; aimants permanents (magnétos), poignées pour matériaux de type tiges et plats, éléments d'élévation de charges, aimants de type goujon et cuve (magnétos); guides d'acheminement, systèmes linéaires, rails de guidage; connexions d'arbres sous forme de couplages de compensation, accouplements (compris dans cette classe), bagues de serrage coniques, articulations à rotule et universelles; joints angulaires, têtes d'articulations, éléments de réglage de hauteur, bagues de positionnement, appareils de forage (pinces de d'acheminement, systèmes linéaires, rails de guidage; connexions d'arbres sous forme de couplages de compensation, accouplements (compris dans cette classe), bagues de serrage coniques, articulations à rotule et universelles; joints angulaires, têtes d'articulations, éléments de réglage de hauteur, bagues de positionnement, appareils de forage (pinces de perçage) comprises dans cette classe; éléments hydrauliques, à savoir filtres de freins hydrauliques, filtres de direction hydrauliques, filtres hydrauliques pour mécanismes de déplacement, moteurs hydrauliques, organes de commande hydraulique pour machines et moteurs, dispositifs hydrauliques d'ouverture et de fermeture de porte (parties de machines), dispositifs de commande*

hydraulique, pneumatique, mécanique pour robots industriels, ressorts (parties de machines)/ Упорные элементы, элементы в виде вилок, нажимные элементы, нажимные штифты, фиксирующие и центрирующие элементы, а также элементы маневрирования, а именно ручки, рычаги, кривошипные, маховики, кнопки, шкворни, тяги, ручные кривошипные, гайки, храповики, зажимные соединения, рули и зажимы для станков, а также для механических и ручных инструментов и их части, в частности зажимные скобы, зажимные кронштейны, зажимные заслонки и зажимные опоры, аппараты и устройства для механических и регулируемых вручную стопоров, хомуты для труб, являющиеся частями машин и их части; части машин и устройств (включенных в этот класс); пластины подушек безопасности, опорные плиты, подвесные опорные элементы, опорные детали и упоры, удлинители (части машин); упорные элементы, приемные болты, штифты, элементы позиционирования пазов, системы зажима и позиционирования, упоры; зажимные крюки, подъемные элементы, эксцентриковые зажимные рычаги, эксцентриковые зажимные узлы, волоочильные зажимы, клиновые зажимные сегменты, зажимные компенсационные узлы, механические и гидравлические зажимные узлы, комплексные зажимные системы, перемещающие узлы (детали машин), все указанные товары также в модульной форме, шарнирные рычаги и быстрозажимные зажимы; постоянные магниты (магниты), ручки для материалов стержневого и пластинчатого типа, грузоподъемные элементы, шпильковые и чашечные магниты (магнето); направляющие фрезерные, линейные системы, направляющие рельсы; соединения валов в виде компенсационных муфт, муфт (отнесенных к этому классу), конических стяжных колец, шаровых и карданных шарниров; угловых шарниров, шарнирных головок, элементов регулировки по высоте, позиционирующих колец, буровых установок (подающих зажимов, линейных систем), направляющие; соединения валов в виде компенсационных муфт, муфт (включенных в данный класс), конических стяжных колец, шаровых шарниров и карданных шарниров; угловые шарниры, шарнирные головки, элементы регулирования высоты, позиционирующие кольца, сверление (зажимы для сверления) в комплекте в этом классе; элементы гидросистемы, а именно фильтры гидротормоза, фильтры гидроуправления,

фильтры гидросистемы ходовых механизмов, гидромоторы, элементы гидроуправления машинами и моторами, устройства гидравлического открывания и доводчики дверей (части машин), гидравлические, пневматические, механические устройства управления промышленными роботами, пружины (детали машин), которые включают позиции «фильтры гидроуправления, элементы гидроуправления машинами и моторами, гидравлические, пневматические, механические устройства управления промышленными роботами», однородные с товарами 07 класса МКТУ «устройства для управления машинами или двигателями», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака. Однородность указанных товаров обусловлена принадлежностью к одной родовой и видовой группе товаров «устройства для управления машинами или двигателями», которая характеризуется одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

Товарный знак «KIP» по свидетельству № 98622 (2) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, правовая охрана которому предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ: *электрофотографические аппараты и их части, электронные вычислительные машины, факсимильные, электрические электронные, фотографические, кинематографические и оптические приборы и инструменты, которые включают в себя позиции «электрические электронные приборы и инструменты», однородные с товарами 09 класса МКТУ «аппараты коммутационные электрические; вольтметры; выпрямители тока; измерители; инверторы [электрические]; инструменты измерительные; переключатели электрические; преобразователи электрические; приборы измерительные электрические; приборы регулирующие электрические; приборы точные измерительные; реле времени автоматические; реле электрические; счетчики числа оборотов; термостаты; трансформаторы [электричество]; указатели электрические утечки тока; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; частотомеры; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]», в отношении которых испрашивается*

регистрация товарного знака. Однородность указанных товаров обусловлена принадлежностью к одной родовой группе товаров «электрические электронные приборы и инструменты», к которой также относятся электроизмерительные и электротехнические приборы и инструменты (Электроизмерительные приборы — класс устройств, применяемых для измерения различных электрических величин. В группу электроизмерительных приборов входят также кроме собственно измерительных приборов и другие средства измерений — меры, преобразователи, комплексные установки https://ru.wikipedia.org/wiki/Электроизмерительные_приборы), которые характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

Анализируя однородность услуг 35 класса МКТУ (продвижение продаж для третьих лиц, а именно оптово-розничная продажа товаров 07, 09 классов), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 07, 09 классов, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки, коллегия приняла во внимание то обстоятельство, что при определенных условиях товары и услуги могут быть признаны однородными между собой. Так, услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам, что нашло отражение в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 марта 2021 по делу №СИП-243/2020.

Соответственно, услуги 35 класса МКТУ, связанные с реализацией товаров 07, 09 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, являются однородными товарам 07, 09 классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки (1) и (2).

Учитывая наличие фонетического сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками (1) – (2), установленного ввиду полного фонетического вхождения последних в начальную сильную часть слова «KIPSERVIS», визуальное различие между знаками в силу присутствия слабой части «-SERVIS» не оказывает решающего значения на вывод о сходстве знаков. Что касается семантики, слов «KIP» (шкура молодого или небольшого животного, короткий сон, ночлежка,

койка в ночлежке и т.д.) и «Kipr» (импульс), то для среднего российского потребителя, слабо владеющего иностранными языками, эти слова могут восприниматься просто как фантазийные слова, выполненные буквами латинского алфавита. Соответственно, заявленное обозначение и противопоставленные знаки могут вызывать сходные ассоциации в отношении однородных товаров 07, 09 классов и услуг 35 класса, связанных с реализацией и продвижением этих товаров, что усиливает вероятность смешения знаков в гражданском обороте.

В отношении примеров товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 09 класса МКТУ, включающих начальную часть слов «KIP-/ KIP-», приведенных в возражении, коллегия отмечает, что эти примеры не могут быть приняты во внимание и служить мотивом в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку имеют существенные различия с заявленным обозначением, соответственно, при рассмотрении данного дела имеет место другая правовая ситуация.

Довод возражения относительно того, что правообладатели противопоставленных товарных знаков относятся к «недружественным странам», не может служить основанием для снятия вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021754412, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.06.2023, и оставить в силе решение Роспатента от 08.02.2023.