


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 (далее – Правила ППС), 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 №2021745789, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «  **КИП-Сервис** » по заявке №2021745789 было подано 21.07.2021 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 №2021745789 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации для целей регистрации товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака) в отношении всего заявленного перечня товаров и/или услуг.

Заключение мотивировано следующим:

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КИП-СЕРВИС» (где «КИП» – общепринятое сокращение от «контрольно-измерительный прибор»; «Сервис» - обслуживание населения в различных сферах повседневной жизни; см. Интернет: <https://sokr.ru/кип/>; <https://sokrasheniya.academic.ru/2779/КИП>; <https://словобот.рф/расшифровка/КИП/>; <https://словарь-сокращений.рф/а/кип>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/269146>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1022294>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/218026>) является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на назначение товаров и услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «КИП» по свидетельству № 0323693 (приоритет от 28.02.2006, продлен до 28.02.2026), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Иммуно-Гем», Москва, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со знаком «Kipp» 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 тождеством словесных элементов «КИП» (заявленное обозначение) и «КИП» (№323693); фонетическим тождеством словесных элементов «КИП» (заявленное обозначение) и KIP (№98622); фонетическим сходством словесных элементов «КИП» (заявленное обозначение) и «kipp» (м.р. №1003608).

При установлении однородности товаров (услуг) учитывались те признаки, которые обуславливают возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров (услуг) одному производителю.

Исходя из изложенного, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 09, 35 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.06.2023, заявитель выразил свое согласие относительно неохрания словесного элемента «КИП-Сервис», но настаивает, что заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками: №0323693, №1003608, № 98622, в подтверждение чего привел следующие доводы:

- установленная экспертизой неохрания слов «КИП» приводит к тому, что противопоставление знаков «КИП» и «КIP» является необоснованным, так как эти словесные элементы также не могут быть охраняемыми, учитывая, что ссылки на справочную литературу, указанные в уведомлении о результатах экспертизы заявленного обозначения от 20.06.2022, приведшие экспертизу к указанным выводам, сделаны до даты приоритета противопоставленного знака «КИП» по свидетельству № 323693 (28.02.2006): <https://sokr.ru/кип/>; <https://sokrasheniya.academic.ru/2779/КИП>, а также учитывая известность сокращения «КИП», по меньшей мере с 1978 года, т.е. ранее даты приоритета противопоставленного знака «КIP» по свидетельству №98622 (10.01.1991);

- противопоставленный товарный знак «КИП» по свидетельству № 323693 не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением « КИП-Сервис», поскольку является словесным, в то время как заявленное обозначение «КИП-Сервис» является комбинированным, включающим словесную и графическую части. Вхождение противопоставленного знака в начало заявленного обозначения не является определяющим для вывода о сходстве обозначений при восприятии знаков в целом, как того требуют нормативные документы. При этом


«КИП» не является самостоятельным словесным элементом заявленного обозначения, а частью словесного элемента (слова) «КИП-Сервис»;

- словесная часть заявленного обозначения представляет собой сложносоставное слово «КИП-Сервис» и при оценке сходства с другими товарными знаками должно рассматриваться в целом. Грамматическая связь между частями сложносоставного слова осуществлена дефисом. Обозначения не являются сходными по графическому признаку ввиду существенной разницы в общем зрительном впечатлении за счет различия длины обозначений, разном написании (КИП – заглавными буквами с увеличенным расстоянием между буквами, КИП-Сервис – частично заглавными, частично строчными буквами с обычным расстоянием между буквами), выполнения надписи «КИП-Сервис» синим цветом, при этом в заявленном обозначении присутствует значительный по занимаемому положению графический элемент, представляющий собой горизонтально вытянутый параллелограмм со скругленными углами, раскрашенный последовательно в красный, голубой, синий и светло-голубой цвета с имитацией объема за счет изображения нижней части более темными оттенками указанных цветов;

- слово «КИП» в противопоставленном знаке ассоциируется с его значением «комплексный иммуноглобулиновый препарат», о чем экспертом самим приводится ссылка на источник <https://sokr.ru/кип/>. Область деятельности правообладателя противопоставленного знака это подтверждает – все виды деятельности ООО «Иммуно-Гем», в том числе основной, связаны с медициной и фармакологией, а заявленное обозначение, как верно установлено экспертизой, составлено из слов «КИП» (контрольно-измерительный прибор) и «Сервис» (обслуживание);

- отсутствие сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком «КИП» по свидетельству №323693 подтверждается практикой рассмотрения заявок Роспатентом, в частности, по заявке № 2016739344 на товарный знак «КИПЭ», поданной в отношении тех же услуг 35 класса, что и в рассматриваемой заявке, принято решение о регистрации товарного знака без направления заявителю уведомления о результатах проверки; по заявке № 2018721252 на товарный знак «КИПАРТ», поданной в отношении тех же услуг 35

класса, что и в рассматриваемой заявке, принято решение о регистрации товарного знака без направления заявителю уведомления о результатах проверки; по заявке № 2018741158 на товарный знак «КИПГАЗ», поданной в отношении тех же услуг 35 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 «КИПМОНИТОР» по заявке №2019716589, «КИПАСО» по заявке №2009723761, «КИПИНФО» по заявке №2011710742;

- противопоставленный товарный знак «Kipr» по международной регистрации № 1003608 не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением «  » 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, совпадающие части обозначений имеют разное ударение – в заявленном обозначении на часть «КИП» не падает ударение, она произносится бегло, без интонации, 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; отсутствие сходства по смысловому признаку обусловлено существенной разницей заложенных в обозначения понятий: слово «Kipr» противопоставленного знака в переводе с английского языка означает «импульс», совпадающая по звучанию часть «КИП» в заявленном слове-обозначении имеет смысл «контрольно-измерительный прибор», а вторая часть «Сервис» заявленного слова-обозначения ассоциируется по смыслу с обслуживанием и через эти ассоциации придает дополнительное смысловое значение заявленному обозначению;

- 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 МКТУ, 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 МКТУ, 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 «Kipr»;

- противопоставленный товарный знак «KIP» по свидетельству № 98622 не является сходным с заявленным обозначением 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; по смысловому признаку, как указано выше, ввиду существенной разницы заложенных в обозначения понятий.

- 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

МКТУ, 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 по заявке №2009709976 на товарный знак «KIPPRIBOR», по заявке №2015722630 на товарный знак «КИПЭНЕРГО», «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;

- заявленное обозначение является оригинальной частью 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.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021745789 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Перевод слова «Kipp» с английского языка (<https://translate.academic.ru/kipp/en/ru/>); перевод слова «KIP» с английского языка (<https://translate.academic.ru/kip/en/ru/>);
2. Копия страницы сайта об известности товарного знака «KIP» №98622 (<https://kiprussia.ru/company/>);
3. Выписка из ЕГРЮЛ о заявителе;
4. Копия публичных сведений об объемах деятельности заявителя;

5. Копия страницы каталога товаров с сайта заявителя (<https://kipservis.ru/>);
6. Сведения о представительствах заявителя в России и за рубежом (<https://kipservis.ru/contacts>);
7. ГОСТ 23090-78 «АППАРАТУРА РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ. Правила составления и текст пояснительных надписей и команд»;
8. Выписка из ЕГРЮЛ о правообладателе знака «КИП» № 0323693;
9. Сведения о заявках №№ 2018721252, 2018704779, 2019716588, 2009709976, 2015722630, 2012701051, 2013712418, 909501, 2018718197, 2012701052, 2012706336, 2018741158, 2016739344, 2019716589, 2009723761, 2011710742, упомянутых в возражении.

На заседании коллегии, которое состоялось 15.08.2023, в соответствии с пунктом 45 Правил ППС членами коллегии было выявлено дополнительное основание, препятствующее государственной регистрации товарного знака по заявке №2021745789, не указанное в заключении по результатам экспертизы при вынесении решения, а именно, несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что неохраноспособные элементы «КИП-Сервис» занимают в композиции заявленного обозначения доминирующее положение.

В дополнении к возражению, представленному в корреспонденции от 11.09.2023, заявитель выразил свое несогласие с выявленным коллегией основанием о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указав на возможность регистрации в качестве товарных знаков обозначений, состоящих из неохраноспособных элементов, если они образуют комбинацию, обладающую различительной способностью, в том числе, когда неохраняемые элементы могут быть соединены таким образом, что по отношению к заявленным товарам (услугам) это сочетание будет восприниматься как необычное, оригинальное.

По мнению заявителя, заявленное обозначение включает дополнительные элементы, придающие ему различительную способность, а именно, выполнение неохраняемых словесных элементов в голубом цвете, а также присутствие в обозначении графического элемента, занимающего существенное положение и

представляющего собой чередующиеся многоцветные наклонные линии, которые ассоциируются с цветами флага компании заявителя.

Кроме того, заявитель ссылается на практику рассмотрения заявок, зарегистрированных в качестве товарных знаков в сходной правовой ситуации: см. свидетельства №№805041, 779957, 737017, 956692, 545571, 940037, 770949, 583830, 821575, 603396, 330016, 282136, 832938, 603475, 798503, 890391, 940308, 870186, 780068, 655186.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021745789 и принять решение о регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

По результатам рассмотрения возражения было принято решение Роспатента от 17.10.2023, которым было отказано в удовлетворении возражения, поступившего 08.06.2023, изменено решение Роспатента от 08.02.2023 и отказано в регистрации товарного знака по заявке №2021745789 с учетом дополнительных оснований.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском о признании решения Роспатента от 17.10.2023, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение от 08.06.2023, недействительным. При этом в исковом заявлении заявитель указал, что выводы решения в части отказа в регистрации товарного знака по заявке №2021745789 в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ на основании несоответствия обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса ввиду описательного характера словесного элемента «КИП» в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ и словесного элемента «Сервис» в отношении товаров 07, 09 и услуг 35 классов МКТУ не оспаривает.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 20.06.2024 по делу №СИП-92/2024 было отменено решение Роспатента от 17.10.2023, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение от 08.02.2023 в отношении услуги 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц, а именно оптово-розничная продажа товаров 07, 09 классов» в связи с представлением в суд письма-согласия на

регистрацию товарного знака от правообладателя одного из товарных знаков, которое ранее заявителем не предоставлялось.

Также указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент рассмотреть возражение ООО «КИП-Сервис» от 08.06.2023 повторно.

Во исполнение указанного решения Суда по интеллектуальным правам возражение было рассмотрено повторно.

На заседаниях коллегий заявителем были представлены оригиналы письменных согласий, полученных от правообладателей противопоставленных знаков [1-3].

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

С учетом даты (21.07.2021) поступления заявки №2021745789 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «КИП» и «СЕРВИС», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита, справа от которых расположен изобразительный элемент в виде горизонтально вытянутого параллелограмма со скругленными углами, раскрашенного последовательно в красный, голубой, синий и светло-голубой цвета с имитацией объема за счет изображения нижней части более темными оттенками указанных цветов.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-92/2024 решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021745789 оспаривается в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц, а именно оптово-розничная продажа товаров 07, 09 классов» в части несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса решение не оспаривалось, в связи с чем у коллегии не имеется оснований для проведения анализа обозначения на соответствие указанной норме.

Препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основанию подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса согласно заключению по результатам экспертизы служат следующие знаки:

- словесный товарный знак «КИП» по свидетельству №323693 [1], выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, зарегистрированный, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ, которые включают позиции *«продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе сбор для третьих лиц различных товаров (за исключением транспортировки) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через сети оптовой и розничной торговли»*, однородные с услугами 35 класса МКТУ *«продвижение продаж для третьих лиц, а именно оптово-розничная продажа товаров 07, 09 классов»*, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

- словесный знак «Кірр» по международной регистрации №1003608 [2], выполненный стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 07 класса МКТУ, которые корреспондируют испрашиваемым услугам 35 класса МКТУ по продвижению товаров 07 класса МКТУ;

- словесный товарный знак «КІР» по свидетельству № 98622 [3], выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, правовая охрана которому предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ, которые корреспондируют услугам 35 класса МКТУ по продвижению товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем, как показал анализ материалов дела с учетом решения Суда по делу №СИП-92/2024, правообладателями знаков [1-3] было выражено согласие с регистрацией товарного знака по заявке №2024702071 на имя заявителя в отношении испрашиваемого перечня услуг, что подтверждается оригиналами писем-согласий от 20.02.2024, 16.10.2024 и 04.11.2025, приобщенных к материалам административного дела.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-3] в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение.

В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются графические отличия, обусловленные наличием изобразительных элементов и использованием оригинального графического решения противопоставленных знаков [1-2], а также разным начертанием букв, которыми выполнены словесные элементы сравниваемых знаков.

Таким образом, указанные знаки не являются более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2021745789 в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

С учетом рассмотренных выше дополнительных обстоятельств (представленных письменных согласий) у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемого перечня услуг, для которых было отказано в государственной регистрации товарного знака, с указанием словесного элемента «Сервис» в качестве неохраняемого.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.06.2023, отменить решение Роспатента от 08.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021745789.