

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 16.08.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Меньщиковым Сергеем Сергеевичем, Курганская обл., г. Курган (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023790208, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «**КУКА** » по заявке №2023790208 с приоритетом от 22.09.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 12, 20, 21, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 11.08.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023790208 только в отношении товаров 21, товаров 28 классов МКТУ, а в отношении товаров 12, товаров 20 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками:

- со знаком «**KUKA**» по международной регистрации №961148, с конвенционным приоритетом от 28.09.2007 в отношении товаров 20 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 20 класса МКТУ [1];

- со знаком «KUKA» по международной регистрации №1210142, с конвенционным приоритетом от 25.02.2013 в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 12 класса МКТУ [2].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.08.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с полученным решением от 11.08.2024 о государственной регистрации товарного знака в части не предоставления правовой охраны в отношении заявленного перечня товарам 12 класса МКТУ;

- перечень товаров 12 класса МКТУ знака по международной регистрации №1210142 включает следующую номенклатуру товаров: «транспортные средства и их части, в частности элементы кузова, двери, задние двери; устройства для передвижения по суше, воздуху или воде; транспортные средства и транспортировочное оборудование, включенные в этот класс, а именно подвесные конвейеры, транспортные средства, работающие на земле, устройства, работающие на земле, в той мере, в какой они включены в этот класс; транспортные средства с автоматическим управлением, особенно для перемещения промышленных и сервисных роботов; транспортные тележки, особенно для перемещения промышленных и сервисных роботов»;

- представленные формулировки товаров в виде «транспортные средства и устройства для передвижения по суше, воздуху или воде» являются родовыми понятиями, а не обозначениями самих товаров, так как обобщают все товары 12 класса МКТУ, следовательно, являются неопределенными и требуют конкретизации;

- данный перечень товаров относится к группе товаров производственно-технического назначения, являющимися дорогостоящими и предназначенными для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым известны изготовители продукции в соответствующей отрасли;

- товары 12 класса МКТУ международной регистрации №1210142 относятся к родовой группе «транспортные средства и оборудование в промышленности». При этом вид - главные свойства или характеристики, по которым узнается этот товар, относится к промышленной роботизированной технике и оборудованию. Функциональное назначение – транспортировка оборудования и изделий в промышленности, в частности роботизированная;

- заявленный перечень товаров 12 класса МКТУ по заявке №2023790208 узконаправленный и относится к детским товарам, а именно к устройствам для перевозки, катания детей и младенцев, а также дополнительному оборудованию для таких устройств. То есть данные товары можно отнести к родовым группам «устройства для перевозки детей» и «дополнительное оборудование для таких устройств». А вид - главные свойства или характеристики, по которым узнается этот товар, относится к товарам и оборудованию для детей и младенцев. Функциональное назначение заявленного перечня товаров, перевозка детей и младенцев. Область применения заявленного перечня товаров 12 класса МКТУ – товары для детей;

- сравниваемые перечни товаров заявленного обозначения и противопоставленного знака имеют различные условия реализации, так промышленное оборудование реализуется через официальных дистрибьютеров по индивидуальным спецификациям, а детские товары через розничные сети или торговые онлайн площадки;

- промышленное оборудование — это товары производственно-технического назначения, предназначенные для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым известны изготовители

продукции в соответствующей отрасли. Детские товары же имеют более широкий круг потребителей, проводящих тщательный выбор и анализ представленных наименований и производителей при покупке товаров;

- также заявитель полагает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками, ввиду наличия визуальных отличий.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 11.08.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023790208 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (22.09.2023) заявки №2023790208 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица,

допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное

обозначение «**КУКА** », состоящее из словесного элемента «КУКА», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и расположенного справа изобразительного элемента в виде стилизованного изображения пупса. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023790208 испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак «**KUKA**» [1] является комбинированным, состоящим из словесного элемента «КУКА», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «KUKA» [2] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что поскольку заявитель оспаривает решение Роспатента только в части отказа в отношении товаров 12 класса МКТУ, то анализ заявленного обозначения и знака [1], противопоставленного в отношении товаров 20 класса МКТУ, является нецелесообразным.

Таким образом, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] включают в себя фонетически тождественные словесные элементы «КУКА»/«KUKA».

Фонетическое тождество выражается в полном совпадении звуков в сравниваемых обозначениях, в расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличии совпадающих слогов и их расположении, характере совпадающих частей обозначений, вхождении одного обозначения в другое.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить

следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «КУКА» заявленного обозначения и словесный элемент «КУКА» противопоставленного знака [2] отсутствуют в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому фактору сходства словесных обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения не снимает высокой степени фонетического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров 12 класса МКТУ показал следующее.

Товары 12 класса МКТУ «велосипеды, в том числе детские, трехколесные; велосипеды электрические; коляски детские прогулочные, в том числе коляски-трансформеры; коляски для новорожденных; лыжи для колясок с крепление на колеса; муфты для ног, предназначенные для детских колясок; муфты для ног, предназначенные для детских прогулочных колясок; сани [транспортные средства], в том числе детские санки, и санки-коляски; сиденья безопасные детские для транспортных средств; сумки для прогулочных колясок» заявленного обозначения являются однородными с

товарами 12 класса МКТУ «Vehicles and parts thereof, in particular body components, doors, tailgates; apparatus for locomotion by land, air or water; transport vehicles and conveying equipment, included in this class, namely suspension conveyors, field conveyor vehicles, field conveyor apparatus, as far as contained in this class; automatically guided vehicles, in particular for moving industrial and service robots; transport carts, particularly for moving industrial and service robots» («транспортные средства и их части, в частности элементы кузова, двери, задние створки; устройство для передвижения по суше, воздуху или воде; транспортные средства и транспортное оборудование, включенные в этот класс, а именно подвесные конвейеры, полевые конвейерные транспортные средства, полевые конвейерные устройства, в той мере, в какой они содержатся в этом классе; автоматически управляемые транспортные средства, в частности, для перемещения промышленных и сервисных роботов; транспортные тележки, в частности, для перемещения промышленных и сервисных роботов» противопоставленного знака [2], поскольку сравниваемые товары относятся к одному виду товаров (транспортные средства), имеют сходные характерные особенности, одинаковый круг потребителей и условия реализации, а также имеют одинаковое назначение и область применения, то есть являются сопутствующими.

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 сравниваемых обозначений, что даже при невысокой степени однородности товаров 12 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком [2] в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ, указанных выше, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 11.08.2024.**