

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 11.08.2017 возражение, поданное компанией KAESER KOMPRESSOREN SE, Германия (DE) (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1235273, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**Kaeser**» за № 1235273 с конвенционным приоритетом от 19.09.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 14.03.2014 на имя заявителя в отношении товаров 04, 06, 07, 09, 11, 16 и услуг 37, 39, 40, 41 и 42 классов МКТУ.

В соответствии с публикацией WIPO Gazette № 29/2015 от 30.07.2015 перечень товаров 07 и 11 классов МКТУ изменен (на основании аннулирования для части товаров в базовой регистрации), классы 04, 06, 09, 16, 37, 39, 40, 41 и 42 оставлены без изменений.

Роспатентом принято решение от 11.10.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной

регистрации № 1235273 в отношении всех товаров 06, 11, 16 классов МКТУ. В отношении товаров и услуг 04, 07, 09, 37, 39, 40, 41 и 42 классов МКТУ правовая охрана предоставлена (публикация WIPO Gazette № 2016/44 от 10.11.2016).

В ходе экспертизы было выявлено, что предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации № 1235273 в отношении товаров 06, 11, 16 классов МКТУ препятствуют сходные с ним до степени смешения товарные знаки по свидетельствам №№ 529824, 409179, 306773 и знак по международной регистрации № 1019288.

При этом в заключении отмечено, что представленное 02.08.2016 письмо-согласие, касающееся знака по международной регистрации № 1019288, не учтено, поскольку указанный в письме адрес лица, выдавшего согласие, не совпадает с адресом правообладателя международной регистрации № 1019288.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.08.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.10.2016. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель обращает внимание на визуальное, фонетическое и семантическое несходство знака «Kaeser» по международной регистрации № 1235273 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 529824, 409179 и 306773;

- знак «Kaeser» по международной регистрации № 1235273 транслитерируется и произносится как «Ке-зер», в то время как словесные элементы «KAIZER», «Kaiser» и «KAISER», входящие в состав противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 529824, 409179 и 306773, транслитерируются и произносятся как «КАЙ-ЗЕР»;

- визуальное несходство сравниваемых товарных знаков обусловлено несходством словесных элементов «Kaeser», «KAIZER», «Kaiser» и «KAISER», оригинальным исполнением противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 529824, 409179 и 306773, а также присутствием в товарных

знаках по свидетельствам №№ 529824 и 306773 графических элементов в форме короны;

- словесный элемент «KAIZER», входящий в состав противопоставленного товарного знака по свидетельству № 529824, не имеет смыслового значения, однако он полностью созвучен со словом «Кайзер» – германский титул монарха, следовательно, он будет восприниматься как слово «кайзер»;

- словесный товарный знак «Kaiser» по свидетельству № 409179, переводится как «Кайзер» – германский титул монарха; словесный элемент «KAISER», входящий в состав противопоставленного товарного знака по свидетельству № 306773, переводится как «Кайзер» – германский титул монарха;

- заявитель полагает, что сравниваемые товарные знаки следует признать несходными по семантическому критерию сходства;

- сравнение знака по международной регистрации № 1235273 с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 529824, 409179 и 306773 необходимо проводить с учетом сфер деятельности их владельцев и круга потенциальных потребителей соответствующей продукции;

- компания Kaeser Kompressoren SE на сегодняшний день является одним из ведущих мировых производителей компрессорного оборудования: собственные филиалы и партнеры более чем в 60 странах мира готовы предложить пользователям сжатого воздуха самые современные, надежные и экономичные установки;

- производственная программа компании Kaeser Kompressoren SE включает в себя винтовые компрессоры, поршневые компрессоры, системы подготовки воздуха, в которые входят: осушение, фильтрация, оборудование для отвода конденсата, система для поддержания давления, а также другие компоненты, которыми комплектуется система сжатого воздуха, воздуходувки, вакуумные установки, которые дополняются системами управления производством сжатого воздуха на базе компьютерной техники и широким спектром услуг;

- на территории Российской Федерации работает представительство компании Kaeser Kompressoren SE, ООО «Кезер Компрессорен ГмбХ», которое отвечает за

реализацию продукции компании на российском рынке и сервисное обслуживание, а также занимается продвижением и рекламой продукции на российском рынке;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 409179, Кузнецов Евгений Александрович, и принадлежащая ему фирма ООО «Кайзер», используют товарный знак «Kaiser» в отношении металлических дверей (<http://kaiser-doors.ru>);

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 529824, Косенков Александр Борисович, и принадлежащая ему фирма ООО «КАЙЗЕР Групп», используют товарный знак «KAIZER» в отношении средств для маникюра, педикюра и макияжа, а также пластиковой упаковки (<http://kaizergroup.ru>);

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 306773, ООО «Ватермарк-Сервис», использует товарный знак «Kaiser» в отношении аэраторов для бытовых смесителей (www.water-mark.ru);

- учитывая разную специализацию правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 529824, 409179 и 306773 и заявителя, Kaeser Kompressoren SE, разный круг потребителей их продукции, можно с уверенностью утверждать, что опасность реального смешения сравниваемых товарных знаков потребителями полностью отсутствует;

- сравниваемые товарные знаки активно используются на российском рынке, и компания Kaeser Kompressoren SE до настоящего времени не получала претензий от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 529824, 409179 и 306773 в отношении использования товарного знака «Kaiser» или фирменного наименования в России, что косвенно подтверждает их согласие с регистрацией и использованием рассматриваемого товарного знака компанией Kaeser Kompressoren SE;

- компания Noske-Kaeser GmbH внесла изменения в сведения, касающиеся адреса, в знак по международной регистрации № 1019288, в связи с чем заявитель просит принять представленное ранее письмо-согласие от компании Noske-Kaeser GmbH.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1235273 в отношении всех товаров и услуг, имеющих в перечне регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) сведения о международной регистрации № 1235273;
- (2) позиция заявителя об однородности товаров 06 класса МКТУ.

Заявителем дополнительно (на заседании коллегии от 20.11.2017) представлено письмо-согласие от 12.10.2017 от Авакяна Ваника Хореновича, Москва (правообладателя товарного знака по свидетельству № 306773).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (19.03.2016) международной регистрации № 1235273 правовая база для оценки охраноспособности знака «Kaeser» на территории Российской Федерации 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем пятым 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 подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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

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

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

При рассмотрении письма-согласия проверяется наличие в нем следующих сведений:

1) о лице, дающем согласие, которые позволяют его идентифицировать в качестве правообладателя ранее зарегистрированного сходного товарного знака (для юридических лиц – наименование, место нахождения, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства);

2) о лице, которому выдается письмо-согласие, которые позволяют его идентифицировать в качестве заявителя по заявке (для юридических лиц – наименование, место нахождения, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства);

3) согласие на регистрацию заявленного обозначения с приведением регистрационного номера заявки, если он присвоен, и описания заявленного

обозначения, в отношении которого выдается письмо-согласие с воспроизведением обозначения;

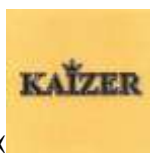
4) конкретный перечень товаров, в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации сходного товарного знака;

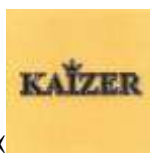
5) дата составления письма-согласия и подпись уполномоченного лица.

Согласно абзацу 12 пункта 46 Правил письмо-согласие, подтверждающее согласие правообладателя на регистрацию товарного знака, может представляться на русском или другом языке. В случае представления письма-согласия на другом языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Знак по международной регистрации № 1235273 представляет собой словесное обозначение «**Kaeser**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В решении Роспатента в качестве препятствующих предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации № 1235273 указаны товарные знаки по свидетельствам №№ 529824, 409179, 306773 и знак по международной регистрации № 1019288.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 529824 [1] представляет собой обозначение «KAIZER», выполненное заглавными буквами латинского алфавита буквами черного цвета с белой окантовкой. Над буквой «I» размещен изобразительный элемент в виде короны, представленный в едином со словесным элементом графическом стиле. Обозначение выполнено на фоне квадрата желтого цвета. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 16 и 17 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации (дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак: 19.03.2023).

Противопоставленный товарный знак «**Kaiser**» по свидетельству № 409179 [2] выполнен буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 06 класса МКТУ,

приведенных в перечне регистрации (дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак: 04.08.2018).



Противопоставленный товарный знак «**KAISER**» по свидетельству № 306773 [3] включает словесный элемент «KAIZER», выполненный оригинальным наклонным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде изображения короны, выполненный над словесным элементом. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 06 и 11 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации (дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак: 09.09.2025).

Противопоставленный знак «**Noske-Kaeser**» по международной регистрации № 1019288 [4] выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному знаку с конвенционным приоритетом от 15.05.2009, предоставлена в Российской Федерации (WIPO Gazette № 2010/43 от 18.11.2010) на имя компании Noske-Kaeser GmbH, Германия (DE), в отношении следующих товаров:

09 класс МКТУ: «installations d'extinction et leurs composants, compris dans cette classe» (*перевод с французского «установки пожаротушения и их компоненты, относящиеся к этому классу»*);

11 класс МКТУ: «modules et systèmes de ventilation et de conditionnement d'air ainsi qu'unités de commande en tant que parties de systèmes de conditionnement d'air, modules de climatisation pour véhicules et leurs composants, pour autant qu'ils soient compris dans cette classe, systèmes de filtrage d'air, modules et systèmes de réfrigération et de refroidissement, échangeurs de chaleur, appareils de ventilation (climatisation)» (*перевод с французского «установки и системы для вентиляции и кондиционирования воздуха, а также блоки управления, входящие в системы кондиционирования воздуха, кондиционеры для транспортных средств и их части, включенные в этот класс, системы фильтрации воздуха, холодильные и*

обеспечивающие охлаждение установки и системы, теплообменники, вентиляционные устройства (кондиционеры)»).

Противопоставленные в заключении по результатам экспертизы товарные знаки [1], [2] и [3] в качестве основного индивидуализирующего элемента содержат словесные элементы «KAIZER», «Kaiser».

В соответствии с признаками фонетического сходства, словесные элементы «Kaeser», «KAIZER» и «Kaiser» характеризуются наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, одинаковым числом букв и слогов, при этом совпадающие слоги имеют одинаковое расположение. Указанное определяет вывод о фонетическом сходстве сравниваемых слов.

Довод заявителя о том, что фонетическое различие между словами достигается благодаря прочтению знака по международной регистрации № 1235273 как «Ке-зер», нельзя признать убедительным, поскольку такой вариант прочтения носит субъективный характер, при этом сравнению подлежат словесные элементы, выполненные в латинице, при прочтении которых, в любом случае, имеет место близость звуков «ae» и «ai».

Несмотря на то, что слова «Kaeser» и «KAIZER» носят фантазийный характер, учитывая высокую степень фонетического сходства, обусловленную наличием близких и совпадающих звуков, одинаково расположенных по отношению друг к другу, а также благодаря использованию букв латинского алфавита, эти слова могут вызывать в сознании российского потребителя сходные ассоциации со словом «KAISER», означающим «германский титул монарха», как указано в возражении.

Визуальные различия между знаком по международной регистрации № 1235273 и товарными знаками [1], [2] и [3], обусловленные использованием в противопоставленных товарных знаках оригинального шрифтового исполнения словесных элементов и графических элементов в виде короны в знаках [1] и [3], не оказывают существенного влияния на общий вывод об их сходстве. В данном случае, основным является фонетический признак сходства словесных обозначений, который обуславливает ассоциирование обозначений друг с другом в целом и, следовательно, их сходство.

Сходство знака по международной регистрации № 1235273 и противопоставленного знака [4] обусловлено, прежде всего, фонетическом сходством, которое основано на полном вхождении рассматриваемого знака в противопоставленный.

Графическое сходство знака по международной регистрации № 1235273 и знака [4] основано на использовании в обоих случаях стандартного шрифта, букв одного (латинского) алфавита.

В связи с отсутствием смыслового значения у слова «Kaeser» установленное сходство знака по международной регистрации № 1235273 и знака [4] по фонетическому и графическому признакам сходства словесных обозначений обуславливают вывод о сходстве знаков в целом.

Анализ однородности товаров 06, 11, 16 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку «Kaeser», и товаров, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [1], [2], [3], [4], показал следующее.

Все товары 16 класса МКТУ заявленного перечня: «manuels; papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe; produits d'imprimerie; photographies; programmes informatiques sous forme imprimée» (*перевод с французского «учебники; бумага, картон и изделия из этих материалов, включенные в этот класс; типографская продукция; фотографии; компьютерные программы в печатном виде»*), – однородны товарам 16 класса МКТУ, содержащимся в перечне противопоставленного товарного знака [1] (в частности, товарам «учебники [пособия]», «бумага», «картон», «изделия картонные», «продукция печатная», «фотографии [отпечатанные]», «записи программ для вычислительных машин» и другим), поскольку имеют один вид (печатные издания, изделия из бумаги и картона), круг потребителей и каналы реализации, следовательно, могут быть отнесены потребителями к одному изготовителю.

Товары «appareils, dispositifs et machines pour le traitement de l'air, y compris pour le conditionnement d'air comprimé, essentiellement pour la séparation et le dépôt d'impuretés solides et/ou liquides de l'air comprimé; installations de filtrage d'air, à

l'exception de celles destinées à être installées dans des véhicules et caravanes, mais pas à l'exception de celles destinées à être installées dans des compresseurs portatifs; appareils de purification de l'air et machines de purification de l'air; sècheurs d'air, y compris sècheurs d'air comprimé; sècheurs par déshydratation (adsorption); sècheurs par réfrigération; sècheurs à membrane; appareils de séchage et installations de séchage; dispositifs de séchage; appareils de réfrigération, machines de réfrigération et installations de réfrigération en rapport avec des appareils, dispositifs ou installations pour la production, distribution et/ou préparation d'air comprimé; dispositifs de refroidissement d'air; refroidisseurs d'air, y compris refroidisseurs d'air comprimé; purgeurs de condensat pour applications d'air comprimé en tant que parties de dispositifs de réfrigération; échangeurs thermiques, compris dans cette classe; appareils et machines pour le traitement de l'eau de condensat par purification et/ou filtration; filtres à air pour climatisation; filtres en tant que parties d'installations domestiques ou industrielles; systèmes de filtrage, y compris installations pour la filtration d'air; filtres à air comprimé; filtres à poussières destinés aux installations à air comprimé; lampes de purification d'air à effets germicides; appareils et dispositifs pour la stérilisation d'air; accessoires de réglage et de sécurité pour dispositifs à gaz; accessoires de sécurité pour compresseurs, à savoir commutateurs de protection, pressostats; dispositifs de commande et de réglage pour appareils de traitement d'air et dispositifs de traitement d'air; réservoirs à air comprimé en tant que parties des produits précités compris dans la classe 11; parties de tous les produits précités, comprises dans cette classe» 11 класса МКТУ заявленного перечня (*перевод с французского «аппараты, приборы и машины для очистки воздуха, в том числе для кондиционирования воздуха, главным образом, для разделения и осаждения твердых примесей и/или жидких загрязнений сжатого воздуха; установки для фильтрации воздуха, за исключением тех, которые предназначены для установки в транспортных средствах и фургонах, но не исключая тех, которые предназначены для установки в портативных компрессорах; устройства очистки воздуха и машины для очистки воздуха; осушители воздуха, в том числе осушители сжатого воздуха; осушители (адсорбционные); холодильные осушители; осушители мембранные; аппараты для сушки и установки для сушки; устройства для сушки;*

холодильное оборудование, холодильные машины и холодильное оборудование с аппаратами, устройствами или установками для производства, распределения и/или подготовки сжатого воздуха; устройства для охлаждения воздуха; охладители воздуха, в том числе охладители сжатого воздуха; сепараторы конденсата для сжатого воздуха, применяемые в качестве частей устройств для охлаждения; теплообменники, включенные в этот класс; приборы и машины для очистки от водного конденсата с помощью средств очистки и/или фильтрации; воздушные фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры как части бытовых или промышленных установок; системы фильтрации, в том числе установки для фильтрации воздуха; фильтры для сжатого воздуха; фильтры пыли для установок сжатого воздуха; лампы с бактерицидным эффектом для очистки воздуха; приборы и устройства для стерилизации воздуха; принадлежности регулировочные и предохранительные для газовых устройств; принадлежности предохранительные для компрессоров, а именно, защитные выключатели, реле давления; приборы контроля и регулирующие устройства для оборудования обработки воздуха и устройств для очистки воздуха; резервуары сжатого воздуха, являющиеся частями вышеупомянутых изделий 11 класса; части всех вышеупомянутых товаров, включенных в этот класс») относятся к системам кондиционирования, очистки, осушения и охлаждения воздуха, теплообменникам, их частям, поэтому по своему назначению, кругу потребителей и условиям реализации однородны товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака [4].

Товары «robinets pour canalisations» и «robinets de canalisation métalliques» 11 класса МКТУ заявленного перечня (перевод с французского «краны для трубопроводов» и «патрубки для трубопроводов металлические») по виду (роду), назначению однородны товарам «краны» 11 класса МКТУ, имеющимся в перечне товарного знака [3].

Что касается товаров 06 класса МКТУ, то часть заявленных товаров, являющихся трубами, трубопроводами и изделиями для них («tuyaux métalliques, y compris conduites sous pression métalliques; conduites d'air comprimé métalliques;

colliers de serrage métalliques pour tuyaux; raccords métalliques pour tuyaux; coudes métalliques pour tuyaux; tuyaux de dérivation métalliques; armatures métalliques pour conduites d'air comprimé; pinces d'attache métalliques pour câbles et tuyaux», *перевод с французского «трубы металлические, в том числе трубопроводы напорные металлические; трубопроводы для сжатого воздуха металлические; фланцы (хомуты) металлические для труб; соединения металлические для труб; отводы (колена) для труб металлические; ответвления для трубопроводов металлические; арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая; зажимы для кабелей и труб металлические»*), могут быть признаны однородными товарам, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака [3] («приспособления запорные водопроводных труб, краны, принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования»), относящимся к той же родовой группе товаров.

Заявленные товары «métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; câbles et fils métalliques (autres qu'à usage électrique); ferronneries et petits articles de quincaillerie métalliques; produits métalliques compris dans cette classe; ferrures pour la construction; contenants métalliques pour air, gaz comprimé ou air liquide; dispositifs métalliques de fermetures pour contenants; feuilles métalliques; brides (colliers) métalliques; mâts [poteaux] métalliques; raccords de graissage; garnitures de portes métalliques; parties de tous les produits précités, compris dans cette classe» (*перевод с французского «обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; металлические тросы и проволока (неэлектрические); художественные изделия из железа и небольшие изделия скобяные металлические; металлические изделия, включенные в данный класс; арматура строительная металлическая; резервуары для воздуха, сжатых газов или жидкого воздуха металлические; приспособления запорные для контейнеров металлические; металлические листы; фланцы (хомуты) металлические; мачты [столбы] металлические; ниппели смазочные; комплекты дверные металлические; части всех вышеупомянутые товаров, относящиеся к этому классу»*) соотносятся как вид-род или сходны по своей природе, назначению и условиям реализации с товарами, в

отношении которых действует правовая охрана товарного знака [2] («обычные металлы и их сплавы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические тросы и проволока [неэлектрические]; сейфы; руды; жалюзи, двери металлические; каркасы строительные; карнизы, комплекты дверные; комплекты оконные; коробки, рамы дверные; окантовки для дверей; окантовки для окон; окна, перегородки внутренние; рамы оконные»).

Рассматриваемые товары, несмотря на ограничение заявителем области применения заявленных товаров («*tous les produits précités exclusivement pour et/ou en lien avec la production d'air comprimé, la distribution d'air comprimé et le traitement d'air comprimé*», перевод с французского «*все вышеперечисленные товары исключительно для и/или в связи с производством сжатого воздуха, распределением сжатого воздуха и обработкой сжатого воздуха*») являются изделиями из металла, которые могут применяться в строительстве, что обуславливает вероятность отнесения их потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации № 1235273 и товарных знаков по свидетельствам №№ 529824, 409179, 306773, знака по международной регистрации № 1019288 следует признать правомерным.

Вместе с тем заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 306773 [3] и правообладателя международной регистрации № 1019288 [4] на предоставление правовой охраны в Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1235273, что устраняет причины для отказа в предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку в отношении всех товаров 11 класса МКТУ и части товаров 06 класса МКТУ, являющихся трубами, трубопроводами и изделиями для них с учетом содержащегося в перечне ограничения области их применения («*tuyaux métalliques, y compris conduites sous pression métalliques; conduites d'air comprimé*

métalliques; colliers de serrage métalliques pour tuyaux; raccords métalliques pour tuyaux; coudes métalliques pour tuyaux; tuyaux de dérivation métalliques; armatures métalliques pour conduites d'air comprimé; pinces d'attache métalliques pour câbles et tuyaux; tous les produits précités exclusivement pour et/ou en lien avec la production d'air comprimé, la distribution d'air comprimé et le traitement d'air comprimé» (*перевод с французского «трубы металлические, в том числе трубопроводы напорные металлические; трубопроводы для сжатого воздуха металлические; фланцы (хомуты) металлические для труб; соединения металлические для труб; отводы (колена) для труб металлические; ответвления для трубопроводов металлические; арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая; зажимы для кабелей и труб металлические; все вышеперечисленные товары исключительно для и/или в связи с производством сжатого воздуха, распределением сжатого воздуха и обработкой сжатого воздуха»*).

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.08.2017, отменить решение Роспатента от 11.10.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1235273 в отношении всех товаров и услуг 04, 07, 09, 11, 37, 39, 40, 41 и 42 классов МКТУ, а также в отношении следующих товаров 06 класса МКТУ: «tuyaux métalliques, y compris conduites sous pression métalliques; conduites d'air comprimé métalliques; colliers de serrage métalliques pour tuyaux; raccords métalliques pour tuyaux; coudes métalliques pour tuyaux; tuyaux de dérivation métalliques; armatures métalliques pour conduites d'air comprimé; pinces d'attache métalliques pour câbles et tuyaux; tous les produits précités exclusivement pour et/ou en lien avec la production d'air comprimé, la distribution d'air comprimé et le traitement d'air comprimé».