

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.11.2015 возражение, поданное по поручению компании Keller HCW GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1184353.

Международная регистрация №1184353 знака **Keller** с конвенционным приоритетом от 14.03.2013 произведена Международным Бюро ВОИС 10.09.2013 на имя заявителя (Keller HCW GmbH Carl-Keller-Straße 2-10 49479 Ibbenbüren, Allemagne) в отношении товаров и услуг 07, 09, 11, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 14.08.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1184353 в отношении товаров и услуг 07, 11, 37, 42 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранние приоритеты и зарегистрированные на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг:

КЕЛЛЕР

- с товарными знаками **KELLER** (свидетельство №361450 с приоритетом от

КЕЛЛЕР

04.05.2008), **KELLER** (свидетельство №416020 с приоритетом от 04.09.2008), зарегистрированными в отношении однородных товаров 07, 11 классов МКТУ на имя Мацура Игоря Юрьевича, 300034, г. Тула, ул. Софьи Перовской, д. 37, кв. 49-50;



- со знаками (международная регистрация №752995 с приоритетом



от 21.08.2000), (международная регистрация №783363 с приоритетом от 28.11.2001), правовая охрана которым в отношении товаров и услуг 07, 37, 42 на территории Российской Федерации предоставлена на имя Keller Grundbau GmbH Kaiserleistrasse 44 63067 Offenbach (DE).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных знаков по международным регистрациям №783363 и №752995 не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1184353 в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 07, 37, 42 классов МКТУ, в связи с чем им было выдано письменное согласие;

- заявитель внес соответствующие изменения в заявленный перечень товаров и услуг 07, 37, 42 классов МКТУ международной регистрации №1184353 с учетом выданного письма-согласия;

- заявителем также ведутся переговоры с правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №416020 и №361450 на предмет получения письма-согласия.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1184353 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в регистрации.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №783363 и №752995, а также пояснения относительно юридического и почтового адреса компании Keller Grundbau GmbH.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (14.03.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1184353 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).


В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак **Keller** по международной регистрации №1184353 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Первая буква в слове в обозначении **Keller** – заглавная, остальные – строчные.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1184353 в отношении товаров и услуг 07, 11, 37, 42 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №361450 [1], №416020 [2] и международным регистрациям №752995 [3], №783363 [4], принадлежащих иным лицам.

Противопоставленные товарные знаки **КЕЛЛЕР** **Keller** [1] (свидетельство №361450 с **КЕЛЛЕР** приоритетом от 04.05.2008) и **Keller** [2] (свидетельство №416020 с приоритетом от 04.09.2008) являются словесными, включают в свой состав расположенные друг под другом словесные элементы «Келлер» и «Keller», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Первая буква в обозначениях «Келлер» и «Keller» – заглавная, остальные – строчные. Товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 07, 11 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки  [3] (международная регистрация

№752995 с приоритетом от 21.08.2000) и  [4] (международная регистрация №783363 с приоритетом от 28.11.2001) являются комбинированными, включают в свой состав словесный элемент «KELLER», выполненный жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде ромбов. Знак [3] выполнен в черно-белой цветовой гамме, знак [4] выполнен в синем и желтом цветовом сочетании. Правовая охрана знакам на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 37, 42 классов МКТУ.

Следует отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявитель скорректировал перечень товаров и услуг 07, 37, 42 классов МКТУ, ограничив его следующим образом:

07 класс МКТУ – «machines-outils, machines et parties de machines pour l'industrie de la céramique et pour la production en usine d'éléments pour l'industrie des matériaux de construction, coupeuses pour produits céramiques, étagères de dépôts pour produits céramiques réfractaires et granuleux; transbordeurs pour produits céramiques réfractaires et granuleux; dispositifs de séparation et de pliage pour colonnes d'argile, wagonnets de four tunnel, plates-formes roulantes pour produits céramiques réfractaires et granuleux, installations de tri pour produits céramiques réfractaires et granuleux, dispositifs d'estampage, séchoirs mobiles, dispositifs de chanfreinage; installations de dépoussiérage pour produits réfractaires et céramiques; dispositifs de transport, dispositifs d'encochage, dispositifs d'émaillage, machines d'ébauchage pour produits céramiques réfractaires et granuleux; machines de conditionnement, machines de palettisation, empaqueteuses sous film rétractable» / «станки, машины и части машин для керамической промышленности и промышленного производства компонентов для производства строительных материалов, отрезные устройства для керамических

изделий, стеллажи для выкладки огнеупорных и грубокерамических изделий; держатели для огнеупорных и грубокерамических изделий, машины сортировочные для огнеупорных и грубокерамических изделий, штамповочные устройства, мобильные сушильные стеллажи, устройства для скашивания кромок; установки для удаления пыли для огнеупорных и грубокерамических изделий; оборудование для погрузочно-разгрузочных работ, устройства вырубные, глянецовальные машины, рихтовальные машины для огнеупорных и грубокерамических изделий; упаковочные машины, машины для паллетирования, машины для упаковки в термоусадочную пленку»;

37 класс МКТУ – «travaux de construction dans le domaine de l'industrie de la céramique ou des machines se rapportant à ce domaine; services de réparation; services d'installation» / «строительство зданий для керамической промышленности, а также установок, относящихся к этой области; ремонт; установка оборудования»;

42 класс МКТУ – «services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche; services d'ingénierie, établissement de plans de construction; études de projets techniques, services de développement [travaux d'ingénieurs]; les services précités étant également fournis en rapport avec l'industrie de la céramique et des réfractaires; conception et développement de matériel informatique et logiciels ainsi que d'appareils et instruments scientifiques, tous les services précités, autres que ceux se rapportant à la technologie de mesure de la pression» / «научные и технологические услуги и научные исследования; инжиниринг, разработка планов в области строительства; разработка планов технических проектов, инженерные разработки; все вышеперечисленные услуги, относящиеся к области керамической и огнеупорной промышленности; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров, а также научных приборов и инструментов, все перечисленные выше услуги, не относящиеся к технологии измерения давления».

Кроме того, правообладателем противопоставленных знаков по международным регистрациям №752995 [3], №783363 [4] представлено письмо-согласие в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 07, 37, 42 классов МКТУ.

Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для снятия противопоставлений знаков по международным регистрациям №752995 [3], №783363 [4].

Что касается противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №361450 [1], №416020 [2], то заявитель не представил письма-согласия от правообладателя указанных товарных знаков, как предполагалось согласно доводам возражения.

При этом в возражении не оспаривается сходство знака **Keller** по международной регистрации №1184353 и противопоставленных товарных знаков **КЕЛЛЕР** по свидетельству №361450 [1], **КЕЛЛЕР** по свидетельству №416020 [2], основанного на тождестве входящих в состав сравниваемых обозначений словесных элементов «Keller», а также однородность товаров 07, 11 классов МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений.

При этом следует отметить, что товары 07, 11 классов МКТУ знака по международной регистрации №1184353 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №361450 [1], №416020 [2], представляющих собой различные машины и устройства сушильного, формовочного, упаковочного назначения, а также различные нагревательные устройства (в том числе горелки и печи), соотносятся друг с другом как вид/род, что обуславливает вывод об их однородности.

Таким образом, высокая степень сходства знака по международной регистрации №1184353 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №361450 [1], №416020 [2], а также однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, предопределяют возможность возникновения представления о том, что сравниваемые обозначения принадлежат одному и тому же лицу, а товары,

маркируемые данными знаками, происходят из одного и того же коммерческого источника или от экономически связанных предприятий.

Следовательно, можно сделать вывод о сходстве знака по международной регистрации №1184353 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №361450 [1], №416020 [2] до степени их смешения в отношении однородных товаров 07, 11 классов МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности и принимая во внимание снятие противопоставлений по международным регистрациям №752995 [3], №783363 [4], коллегия не усматривает оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1184353 в отношении товаров и услуг 09, 37, 42 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.11.2015, отменить решение Роспатента от 14.08.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1184353 в отношении товаров 09 класса МКТУ «signaux et appareils scientifiques, photographiques et optiques, instruments et appareils d'expertise, de pesage, de mesure, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, le stockage, le réglage ou la commande de courant électrique, appareils d'enregistrement, appareils de transmission et de reproduction de sons ou d'images, équipements de traitement de données et ordinateurs; équipements et appareils chauffés électriquement, tous les produits précités, autres que ceux se rapportant à la technologie de mesure de la pression», услуг 37 класса МКТУ «travaux de construction dans le domaine de l'industrie de la céramique ou des machines se rapportant à ce domaine; services de réparation; services d'installation», услуг 42 класса МКТУ «services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche; services d'ingénierie, établissement de plans de construction; études de projets techniques, services de développement

[travaux d'ingénieurs]; les services précités étant également fournis en rapport avec l'industrie de la céramique et des réfractaires; conception et développement de matériel informatique et logiciels ainsi que d'appareils et instruments scientifiques, tous les services précités, autres que ceux se rapportant à la technologie de mesure de la pression».