

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.11.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Keller Group plc, Великобритания (далее – заявитель), на решение Роспатента от 30.04.2019 по международной регистрации №1385425, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 18.07.2017 за №1385425 на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 06, 07, 09, 12, 17, 19 и услуг 35, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Правовая охрана на территорию Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1385425 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «KELLER», выполненное заглавными буквами латинского алфавита

стандартным шрифтом, и расположенный слева от него изобразительный элемент в виде двух одинаковых геометрических фигур.

В соответствии с решением Роспатента, принятым 30.04.2019, знаку по международной регистрации №1385425 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 37, 42 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку рассматриваемый

знак сходен до степени смешения со знаком **Keller** по международной

регистрации №1184353 с конвенционным приоритетом от 14.03.2013 – (1), правовая охрана которому на территорию Российской Федерации предоставлена на имя Keller HCW GmbH в отношении однородных услуг 37, 42 классов МКТУ.

Экспертизой было принято во внимание представленное письмо-согласие от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №783363 – (2), №752995 – (3), в связи с чем данные противопоставления были сняты.

Противопоставление по знаку по международной регистрации №1368852 – (4) также экспертизой было снято ввиду того, что правовая охрана данному знаку предоставлена в отношении услуг 39 класса МКТУ, не однородных заявленным услугам 37, 42 классов МКТУ

В Роспатент 13.11.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в настоящее время противопоставленные знаки (2) и (3) принадлежат заявителю и не могут являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку. При этом заявитель отмечает, что прежний правообладатель противопоставленных знаков (2) и (3) (Keller Grundbau GmbH) является дочерней компанией заявителя;

- что касается противопоставленного знака (1), то правовая охрана на территории Российской Федерации данному знаку была предоставлена после того как был сокращен перечень услуг 37 и 42 классов МКТУ и получено письмо-согласие от правообладателя знаков (2) и (3). Следовательно, противопоставленный

знак (1), по сути, является «вторичным» по отношению к знакам (2) и (3) группы компаний заявителя, охраняется лишь с согласия заявителя, обладает значительно более поздним приоритетом и охраняется в отношении более узкого перечня услуг 37 и 42 классов МКТУ. Таким образом, заявитель полагает, что противопоставление по знаку (1) может быть снято;

- противопоставление по знаку (4) также может быть снято, в связи с тем, что правовая охрана на территории Российской Федерации данному знаку была предоставлена в отношении услуг 39 класса МКТУ, которые не однородны заявленным услугам 37, 42 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 13.02.2020, заявитель отметил, что знаку **KELLER** по международной регистрации 1413014 с приоритетом от 18.07.2017, который является вариантом рассматриваемого знака, предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.04.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1385425 в отношении всех услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

1. Копия решения Роспатента от 30.04.2019;
2. Сведения по противопоставленным знакам (2) и (3).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.07.2017) приоритета знака по международной регистрации №1385425 на территорию Российской Федерации правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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.

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 положениями пункта 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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).

Анализ знака по международной регистрации №1385425 на соответствие требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Рассматриваемый знак по международной регистрации №1385425 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «KELLER», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и расположенный слева от него изобразительный элемент в виде двух одинаковых геометрических фигур.

Противопоставленный знак **KELLER** по международной регистрации №1184353 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сходство рассматриваемого знака и противопоставленного знака (1) обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически тождественный и сходный визуально словесный элемент «KELLER».

В возражении сходство сравниваемых знаков заявителем не оспаривается.

Сравнение перечней услуг 37, 42 классов МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана знаку по международной регистрации №1385425 на территорию Российской Федерации испрашивается в отношении следующих услуг:

- 37 класса МКТУ – *Building, public works, civil and geotechnical engineering services; construction, installation and renovation services namely piling, ground improvement, ground reinforcement, cement strengthening, grout reinforcement, maintenance and repair of foundations; stabilization, underpinning and strengthening of soil, earth and ground by cement and grout injection, by compaction and by insertion of*

*reinforcing materials and piling; construction of buildings, public works, permanent and civil engineering structures, excavation of trenches or walls in the earth, injection of preparations into soil for their fortification or their waterproofing as well as for the laying of reinforcements or ties to fortify the earth; sealing of porous ground strata; tunnelling and ground drilling; tunneling and ground drilling for transportation systems, bridges, roadways, railroads, water, sewage and drains, electricity, gas, telecommunications, baggage handling tunnels, deep water drilling, ground stabilization and settlement control; repair, restoration, maintenance and underpinning of buildings, walls, bridges, tunnels, mines, airport runways, embankments, dams, docks, quays, jetties, piers, groynes and of moles; prevention, diminution and correction of building subsidence and settlement; and construction and repair of houses, buildings, transportation systems, bridges, roadways, railroads, and dams, levies, seawalls, and tunnels; excavations, drilling pilots, wells, trenches, enclosures, or tunnels; prevention, diminution and correction of building subsidence and settlement; installation of piling and retention systems; installation of pre-formed piles or piles cast in situ; digging trenches; ground improvement services for construction projects; constructing foundations for, and the maintenance of, wharves, jetties and other marine structures; ground vibro-compaction services; installation of vibro concrete columns; ground compaction services; soil mixing services; ground stabilisation services; underpinning services; installation of rock and soil anchors, nails and minipiles; provision of specialty grouting services, compaction grouting, jet grouting and fracture (compensation) grouting in the ground in new construction projects, repair and maintenance work, excavation support, and settlement control; ground modification services; civil engineering underground, foundation work, in particular pile foundation, drilling and other special civil engineering underground works, including excavation and soil improving work; construction information; building supervision; building construction monitoring; underwater construction; provision of geo-environmental services; installation of pipeline anchor systems and accessories; blasting operations; services involving building, repairing, maintaining and demolishing buildings and civil engineering structures; demolition; construction, maintenance and repair services for roads, tracks, runways, bridges, bridge abutments, stabilized land structures,*

*earth stabilization structures by means of mechanical effect, earth stabilization devices, earthworks, retaining walls, dikes, tunnels, gutters, chambers, retention basins, reservoirs, silos and historical monuments, waste processing facilities; earthmoving; land clearing; dredging; repair and maintenance of aboveground storage tanks; earth pollution removal work; installation of utility and drainage systems; supervising in the field of construction; installing, commissioning, maintaining and repairing all types of geotechnical and structural instrumentation, monitoring apparatus and instruments and other geotechnical software and instrumentation; rental of construction equipment; construction contract and project management services; construction facilities management; construction, repair, maintenance and installation of infrastructures; engineering construction; civil engineering construction; electric appliance installation and repair; environmental engineering; mechanical and electrical engineering; building, public works and civil engineering contractor services; repair, installation and maintenance of computers and computer network systems; repair, maintenance and installation of telecommunications systems; maintenance of plant and rough terrain mechanical handling equipment; installation of communications and data networks and systems, fire and safety systems, and security systems; plant hire; preparing studies and reports in relation to the aforesaid services; leasing and renting services in relation to the aforesaid services; consultancy, advisory and information services relating to all the aforesaid services / Строительные, общественные работы, гражданские и инженерно-геологические услуги; услуги по строительству, монтажу и ремонту, а именно: укладка, улучшение грунта, укрепление грунта, укрепление цемента, цементация, техническое обслуживание и ремонт фундаментов; стабилизация, подкрепление и укрепление грунта, грунта и грунта путем закачки цемента и цементного раствора, уплотнения и введения армирующих материалов и укладки; строительство зданий, общественных работ, постоянных и гражданских инженерных сооружений, раскопки траншей или стен в земле, закачка в грунт препаратов для их укрепления или гидроизоляции, а также для закладки арматуры или связей для укрепления земли; герметизация пористых грунтовых слоев; тунNELное и наземное бурение; тунNELное и наземное бурение для транспортных систем, мостов, автомобильных дорог, железных дорог,*

водоснабжения, канализации и водоотведения, электричества, газа, телекоммуникаций, туннелей для обработки багажа, глубоководного бурения, стабилизации грунта и контроля поселений; ремонт, реставрация, техническое обслуживание и ремонт зданий, стен, мостов, туннелей, шахт, взлетно-посадочных полос аэропортов, насыпей, дамб, доков, причалов, пирсов, волнорезов и кротов; предотвращение, уменьшение и исправление оседания зданий и поселений; и строительство и ремонт домов, зданий, транспортных систем, мостов, дорог, железных дорог и плотин, сборов, дамб и туннелей; раскопки, буровые пилоты, колодцы, траншеи, ограждения или тунNELи; предотвращение, уменьшение и исправление оседания зданий и поселений; установка систем укладки и крепления; установка предварительно отформованных свай или отливок на месте; рывье траншей; услуги по благоустройству территории под строительные проекты; строительство фундаментов для причалов, причалов и других морских сооружений и их техническое обслуживание; наземные виброкомпрессионные услуги; установка вирабетонных колонн; услуги по уплотнению грунта; услуги смешивания почвы; услуги по стабилизации грунта; базовые услуги; установка каменных и грунтовых анкеров, гвоздей и минипил; предоставление специальных услуг по цементации, цементации, струйной и трещинной (компенсационной) цементации в грунте в новых строительных проектах, ремонтных и ремонтных работах, поддержке раскопок и контроле поселений; услуги по наземной модификации; подземные строительные работы, фундаментные работы, в частности свайные фундаменты, бурение и другие специальные строительные подземные работы, включая земляные и почвенно-восстановительные работы; строительная информация; строительный надзор; мониторинг строительства зданий; подводное строительство; предоставление геоэкологических услуг; монтаж трубопроводных анкерных систем и комплектующих; взрывные работы; услуги, связанные со строительством, ремонтом, эксплуатацией и сносом зданий и сооружений гражданского строительства; снос; услуги по строительству, техническому обслуживанию и ремонту дорог, путей, взлетно-посадочных полос, мостов, опор мостов,

*стабилизованных наземных сооружений, сооружений для стабилизации грунта с помощью механического воздействия, устройств для стабилизации грунта, земляных работ, подпорных стенок, дамб, туннелей, желобов, камер, удерживающих бассейнов резервуары, бункеры и исторические памятники, объекты переработки отходов; землеройных; расчистка земель; дноуглубительные работы; ремонт и техническое обслуживание надземных хранилищ; работы по удалению загрязнения земли; монтаж инженерных и дренажных систем; надзор в сфере строительства; установка, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт всех видов геотехнических и конструкционных приборов, контрольно-измерительных приборов и инструментов и другого геотехнического программного обеспечения и приборов; аренда строительной техники; договор подряда и услуги по управлению проектом; управление строительными объектами; строительство, ремонт, обслуживание и монтаж инфраструктур; инженерная конструкция; гражданское строительство; установка и ремонт электроприборов; инженерия окружающей среды; машиностроение и электротехника; услуги подрядчиков по строительству, общественным работам и гражданскому строительству; ремонт, установка и обслуживание компьютеров и систем компьютерных сетей; ремонт, обслуживание и монтаж телекоммуникационных систем; техническое обслуживание механического погрузочно-разгрузочного оборудования и оборудования на пересеченной местности; установка сетей и систем связи и передачи данных, систем пожарной безопасности, систем безопасности; аренда растений; подготовка исследований и отчетов в отношении вышеупомянутых услуг; лизинг и аренда услуг по отношению к вышеперечисленным услугам; консультационные, консультативные и информационные услуги, относящиеся ко всем вышеперечисленным услугам;*

*- 42 класса МКТУ – Consultant engineer services; engineering, ground engineering, engineering design, engineering research, surveying, planning and monitoring services in the fields of building, construction, public and civil engineering work, ground improvement and geotechnical work; geotechnical services, such as soil investigations; project management services; piling and civil construction services in the*

*infrastructure and mining sectors; consultancy and assistance in the construction of buildings, public works, permanent and civil engineering structures, excavation of trenches or walls in the earth, injection of preparations into soil for their fortification or their waterproofing as well as for the laying of reinforcements or ties to fortify the earth; technical supervision and inspection services; surveying the site for unexploded ordnance or unexploded bombs; blasting and explosives engineering services; consulting services in civil engineering and industrial engineering in the fields of stabilizing and sanitation of the ground; consulting in civil engineering and industrial engineering in the fields of sealing and protection against fire and rust; architecture and architectural consultancy services; advisory, consultancy or analytical services relating to material evaluation and testing; scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; provision of pre-design data evaluation, typically for consulting engineers; drilling bore holes for soil investigations and providing soil data to consulting engineers, for their analysis and provision of advice; civil engineering design services; conducting feasibility studies; research and consultancy services, all relating to science, technology, engineering and manufacturing; design services research and consultancy services, all relating to science, technology, engineering and manufacturing; design of piling and retention systems; design of pre-formed piles or piles cast in situ; design of rock and soil anchors, nails and minipiles; design of prestressed, post-tensioned concrete material; design of pipeline anchor systems and accessories; design of engineered helical (or “screw”) piles and pipeline anchor systems to control pipeline buoyancy and prevent floating of pipelines in extremely wet areas; design of piling solutions and ground improvement solutions and foundation systems; design of post-tension cable systems to the construction industry; structures design services; monitoring and inspection services in the fields of building, construction, public and civil engineering work and geotechnical work; inspection services for large tanks in the petroleum and petrochemical industries to ensure compliance with applicable codes and standards; conducting technical tests and checks and technical measurements; preparation of technical surveys, especially geological surveys, as well as of scientific surveys; construction drafting; subsoil testing,*

*in particular pressure sounding; structural health monitoring using fiber optic sensing; web based monitoring software to provide a full site overview; engineering services, namely building modelling services to support digitisation of ground engineering; website security services; computer support services; computer programming; software development and design services; repair, installation and maintenance of computer software; website design, maintenance and hosting; technical support services, namely, troubleshooting computer hardware, computer peripheral, computer software and consumer electronic devices; computer services, namely, hosting electronic facilities for others for organizing and conducting meetings, events and interactive discussions via communication networks; application service provider (ASP) services, namely, hosting computer software applications of others; application service provider (ASP) featuring software to enable or facilitate the uploading, downloading, streaming, posting, displaying, blogging, linking, sharing or otherwise providing electronic media or information over communication networks; computer services connected with the customisation of web pages featuring user-defined or specified information, personal profiles, audio, video, photographic images, text, graphics and data; multimedia and audio-visual software consulting services; graphic design for the compilation of web pages on the internet; information relating to computer hardware or software provided on-line from a global computer network or the internet; providing search engines for obtaining data via communications networks; application service provider (ASP) services featuring software for authoring, downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, displaying, storing and organizing text, graphics, images, and electronic publications; providing search engines for obtaining data on a global computer network; operating search engines; computer consulting and support services for scanning information into computer discs; design of advertisements and advertising material for others; providing an online searchable database of text, data, image, audio, video and multimedia content in the fields of computer hardware, computer software, consumer electronics, telecommunications and multimedia goods; providing information, databases, directories in the fields of technology; digital imaging services namely the creation of digital images; storage of data on, in or out of computer databases; services*

*for providing information about temporary accommodation, restaurants and other eating establishments; energy efficiency services; energy sustainability services; data analysis; trend analysis; responding to individual data issues; landscaping; land surveying; material testing; mechanical engineering and electrical engineering; software development and maintenance of construction and construction-related processes; back office operations, namely IT support services, for the construction industry; computer consultancy services for the construction industry; analysis services and expert appraisals in the field of building, construction, public and civil engineering work, ground improvement and geotechnical work; carrying out expert appraisals, reports, studies, analyses and development of concepts and preliminary engineering drafts in the field of security, environment, energy, building, construction, public and civil engineering work, ground engineering and improvement and geotechnical work; preparing studies and reports in relation to the aforesaid services; leasing and renting services in relation to the aforesaid services; consultancy, advisory and information services relating to all the aforesaid services / Консультант инженерных услуг; инженерные, наземные инженерные работы, проектирование, инженерные изыскания, геодезия, планирование и мониторинг услуг в области строительства, строительства, общественных и гражданских инженерных работ, благоустройства территории и инженерно-геологических работ; геотехнические услуги, такие как исследования почвы; услуги по управлению проектами; услуги по штабелированию и гражданскому строительству в инфраструктурном и горнодобывающем секторах; консультации и помощь в строительстве зданий, общественных работ, постоянных и гражданских инженерных сооружений, раскопках траншей или стен в земле, закачке препаратов в грунт для их укрепления или гидроизоляции, а также для укладки арматуры или связей для укрепления Земля; услуги технического надзора и инспекции; обследование площадки на наличие неразорвавшихся боеприпасов или неразорвавшихся бомб; услуги по взрывным работам и взрывчатым веществам; консалтинговые услуги в сфере гражданского и промышленного строительства в области стабилизации и санации грунта; консультирование в области гражданского строительства и промышленного*

*строительства в области герметизации и защиты от огня и ржавчины; архитектура и архитектурные консультации; консультационные, консультационные или аналитические услуги, связанные с оценкой и тестированием материалов; научно-технические услуги и связанные с ними исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и исследованиям; проектирование и разработка компьютерного оборудования и программного обеспечения; обеспечение предварительной оценки данных, как правило, для инженеров-консультантов; бурение скважин для исследования почвы и предоставление данных о грунте инженерам-консультантам для их анализа и предоставления рекомендаций; услуги по проектированию гражданского строительства; проведение технико-экономических обоснований; исследовательские и консультационные услуги, связанные с наукой, техникой, технологиями и производством; дизайнерские услуги, исследовательские и консультационные услуги, связанные с наукой, технологиями, проектированием и производством; проектирование систем укладки и крепления; проектирование предварительно отформованных свай или отливок на месте; проектирование каменных и грунтовых анкеров, гвоздей и минипил; проектирование предварительно напряженного, постнапряженного бетонного материала; проектирование трубопроводных анкерных систем и комплектующих; проектирование инженерных винтовых (или «винтовых») свай и анкерных систем трубопроводов для контроля плавучести трубопроводов и предотвращения плавания трубопроводов в чрезвычайно влажных местах; проектирование свайных решений и решений по улучшению грунта и систем фундаментов; проектирование постнапряженных кабельных систем для строительной отрасли; услуги по проектированию сооружений; услуги по мониторингу и инспекции в сфере строительства, строительства, общественных и гражданских и геотехнических работ; инспекционные услуги для больших резервуаров в нефтяной и нефтехимической промышленности для обеспечения соблюдения применимых норм и стандартов; проведение технических испытаний и проверок и технических измерений; подготовка технических исследований, особенно геологических, а также научных*

*исследований; проектирование строительства; тестирование недр, в частности зондирование под давлением; мониторинг состояния конструкций с использованием волоконно-оптических датчиков; программное обеспечение для веб-мониторинга для обеспечения полного обзора сайта; инженерные услуги, а именно услуги по моделированию зданий для поддержки оцифровки наземной техники; службы безопасности сайта; услуги компьютерной поддержки; компьютерное программирование; услуги по разработке и дизайну программного обеспечения; ремонт, установка и обслуживание компьютерного программного обеспечения; дизайн сайта, обслуживание и хостинг; услуги технической поддержки, а именно: устранение неполадок компьютерного оборудования, компьютерной периферии, компьютерного программного обеспечения и потребительских электронных устройств; компьютерные услуги, а именно размещение электронных средств для других для организации и проведения встреч, мероприятий и интерактивных дискуссий через сети связи; услуги провайдера прикладных услуг (ASP), а именно размещение приложений компьютерных программ других лиц; поставщик прикладных услуг (ASP) с программным обеспечением, позволяющим или облегчающим загрузку, загрузку, потоковую передачу, публикацию, отображение, ведение блогов, создание ссылок, совместное использование или иное предоставление электронных носителей или информации по сетям связи; компьютерные услуги, связанные с настройкой веб-страниц, содержащих определенную пользователем или указанную информацию, личные профили, аудио, видео, фотографические изображения, текст, графику и данные; консультационные услуги по мультимедийному и аудиовизуальному программному обеспечению; графический дизайн для составления веб-страниц в интернете; информация, касающаяся компьютерного оборудования или программного обеспечения, предоставляемая в режиме онлайн из глобальной компьютерной сети или Интернета; обеспечение поисковых систем для получения данных через сети связи; услуги провайдера прикладных услуг (ASP), включающие программное обеспечение для создания, загрузки, передачи, приема, редактирования, извлечения, кодирования, декодирования, отображения, хранения и организации текста,*

*графики, изображений и электронных публикаций; предоставление поисковых систем для получения данных.*

Правовая охрана знаку (1) на территорию Российской Федерации представлена в отношении следующих услуг:

- 37 класса МКТУ – *Construction of industrial ceramics or machines in connection with the field; repair services; installation services. / Строительство зданий для керамической промышленности; ремонт; монтажные услуги;*

- 42 класса МКТУ – *Scientific and technological services as well as research services; engineering, construction drafting; technical project studies, development (services of engineers); the aforesaid services in connection with the manufacture of ceramics and refractory industry; design and development of computer hardware and software as well as scientific, all the aforesaid services, other than in the field of pressure measuring technology/ Научно-технические услуги, а также исследовательские услуги; проектирование, строительные работы; разработка технических проектов, разработка (услуги инженеров); вышеуказанные услуги в связи с производством керамики и огнеупорной промышленности; проектирование и разработка компьютерного оборудования и программного обеспечения, а также научных, всех вышеперечисленных услуг, за исключением технологий измерения давления.*

Сопоставляемые услуги 37 класса МКТУ относятся к одной родовой категории услуг (строительство, ремонт, установка оборудования), имеют одно назначение (введение, ремонт и/или реконструкция строительной продукции), один круг потребителей, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти услуги могут оказываться одним лицом и, следовательно, признаются однородными.

Сопоставляемые услуги 42 класса МКТУ признаются коллегией однородными, поскольку относятся к одной родовой категории услуг (научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки, либо программирование), имеют одно назначение, соответственно один круг потребителей.

При определении однородности коллегия также учитывала, что сравниваемые знаки имеют высокую степень сходства (словесные элементы тождественны фонетически и сходны визуально), в связи с чем выше опасность смешения.



Доводы заявителя о необходимости учета «старших» знаков по международной регистрации №783363 с конвенционным приоритетом от



18.06.2001 (2) и по международной регистрации № 752995 с приоритетом от 28.11.2001 (3), т.е. имеющих более ранний приоритет, чем противопоставленный знак (1), а также учета того, что правовая охрана противопоставленному знаку (1) на территории Российской Федерации была предоставлена после того как правообладателем знака (1) было получено письмо-согласие от правообладателя знаков (2) и (3) не могут быть признаны убедительными.

Наличие исключительных прав у заявителя на знаки (2) и (3) не приводит к преодолению мотивов отказа по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса и признанию рассматриваемого знака соответствующим указанной правовой норме. Экспертизой был выявлен знак (1), который, как было установлено выше, сходен до степени смешения с рассматриваемым знаком и способен вызвать смешение в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ различных лиц. При этом заявителем не было предоставлено письмо-согласие от владельца противопоставленного знака (1).

Указанное соответствует практике Суда по интеллектуальным правам (см., например, дело СИП-26/2016). Так, наличие еще одного товарного знака, право на который принадлежит заявителю, с более ранней датой приоритета не относится к случаям, когда не применяется предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса основание для отказа в государственной регистрации (абзац пять указанной нормы). То есть, из закона не следует, что действия заявителя по регистрации другого («вариативного») товарного знака являются использованием предыдущего сходного товарного знака, относятся к содержанию его исключительного права на этот ранний товарный знак.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что знак по международной регистрации №1385425 является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №1184353 в отношении однородных услуг 37, 42 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 30.04.2019.**