

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 21.12.2020, поданное компанией ECZACIBASI HOLDING ANONIM SIRKETI, Турция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.08.2020 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1380361, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «**esan**» по международной регистрации №1380361, произведенной Международным Бюро ВОИС 20.02.2017 на имя заявителя, испрашивалась в отношении товаров 01, 02, 04, 06, 07, 11, 14, 17, 19, 21 и услуг 35, 37, 38 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.08.2020 было принято решение (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1380361 в отношении товаров 02, 04, 06 (части), 7 (части), 11 (части), 19 (части), 21 и услуг 37 (части), 39 классов МКТУ.

Основанием для принятия этого решения явился предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, мотивированный несоответствием знака по международной регистрации №1380361 в

отношении другой части товаров 06, 07, 11, 19 и услуг 37, всех товаров 01, 14, 17, и услуг 35 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1380361 в отношении указанных товаров и услуг послужило его сходство до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком со словом «ESSAN» (свидетельство №721013), зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя ООО «Финансгрупп», Московская обл., г. Реутов, в отношении товаров 01, 06, 11, 17, 19, услуг 35 классов МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком со словом «EZAN» (свидетельство №463727), зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя ФГУП Экспериментальный завод научного приборостроения со Специальным конструкторским бюро РАН, Московская обл., г. Черноголовка, в отношении товаров 06, 07, 09, 10, 11, 14, 17, услуг 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ;

- с комбинированным знаком со словом «ESAN» (международная регистрация №1297687), которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с более ранним приоритетом на имя компании ESAN AKÜMÜLATÖR VE MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Турция, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.12.2020, указано, что заявитель получил от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №463727 письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1380361 для товаров и услуг 06, 07, 14, 17, 37 классов МКТУ.

Заявитель и владелец противопоставленного товарного знака по свидетельству №463727 специализируются на производстве различных видов товаров и предоставлении различных услуг, ввиду чего компании не являются конкурентами на рынке и, следовательно, смешение этих знаков в гражданском обороте является маловероятным.

Заявитель также обращает внимание на то, что противопоставленный знак по международной регистрации №1297687 действует на территории Российской Федерации в отношении ограниченного перечня товаров 09 класса, которые не являются однородными товарам и услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1380361, соответственно, он не может являться препятствием для предоставления правовой охраны этому знаку.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.08.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1380361 для всех товаров и услуг, указанных в письме-согласии правообладателя товарного знака по свидетельству №463727, а также для товаров и услуг, для которых уже принято решение Роспатента от 27.08.2020 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации.

К возражению приложен оригинал упомянутого письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.02.2017) международной регистрации №1380361 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом 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 пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором

Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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

Согласно пункту 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 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).

Знак по международной регистрации №1380361 представляет собой обозначение «**esan**», выполненное строчными буквами латинского алфавита.

В соответствии с решением Роспатента от 27.08.2020 правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1380361 предоставлена в отношении следующих товаров и услуг:

02 - Paints; varnishes; lacquers; preservatives against rust; preservatives against deterioration of wood; thinners and binders for paints; pigments; preservatives for metals; shoe dyes; printing dyes and ink; toners (including filled toner cartridges); colorants for food, pharmaceuticals and beverages; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists.

04 - Industrial oils and greases; cutting fluids; dust absorbing, wetting and binding compositions; solid fuels, coal, firewood; liquid and gas fuels; petrol, diesel oil, liquefied petroleum gas, natural gas, fuel oil and their non-chemical additives; candles; wicks; semi-finished wax; wax and paraffin for lighting purposes.

06 - Ores of non-precious metal; common metals and their alloys and semi-finished products made of these materials; goods and materials of common metal used for storage, wrapping, packaging and sheltering purposes, containers of metal (storage, transport), metal boxes, packaging containers of metal, aluminium foil, fences made of metal, guard barriers of metal, storage containers of metal, metal containers for the transportation of goods, doors, windows, shutters, jalousies and their cases and fittings of metal; non-electric cables and wires of metal; safes (strong boxes) of metal; metal railway materials, metal rails, metal railway ties, railway switches; bollards of metal, floating docks of metal, mooring buoys of metal, anchors; metal moulds for casting, other than machine parts; works of art made of common metals or their alloys; metal closures, bottle caps of metal; metal pallets.

07 - Machines, machine tools and industrial robots for processing and shaping wood, metals, glass, plastics and minerals, 3D printers; construction machines and robotic mechanisms (machines) for use in construction: bulldozers, diggers (machines), excavators, road construction and road paving machines, drilling machines, rock drilling machines, road sweeping machines; lifting, loading and transmission machines and robotic mechanisms (machines) for lifting, loading and transmission purposes: elevators, escalators and cranes; machines and robotic mechanisms (machines) for use in agriculture and animal breeding, machines and robotic mechanisms (machines) for processing cereals, fruits, vegetables and food; machines for mounting and detaching tires; alternators, current generators, electric generators, current generators operated with solar energy; painting machines, automatic spray guns for paint, electric, hydraulic and

pneumatic punching machines and guns, electric adhesive tape dispensers (machines), electric guns for compressed gas or liquid spraying machines, electric hand drills, electric hand saws, electric jigsaw machines, spiral machines, compressed air machines, compressors (machines), vehicle washing installations, robotic mechanisms (machines) with the abovementioned functions; printing machines; packaging machines, filling, plugging and sealing machines, labellers (machines), sorting machines, industrial robots (machines) with the abovementioned functions, electric packing machines for plugging and sealing of plastics; machines for textile processing, sewing machines, industrial robots (machines) with the abovementioned functions; electric pumps, fuel dispensing pumps for service stations, self-regulating fuel pumps; electric kitchen machines for chopping, grinding, crushing, mixing and mincing foodstuff, washing machines, laundry washing machines, dishwashers, spin driers (not heated), electric cleaning machines for cleaning floors, carpets or floorings, vacuum cleaners and parts thereof.

11 - Lighting installations; lights for vehicles and interior-exterior spaces; heating installations using solid, liquid or gas fuels or electricity, central heating boilers, boilers for heating installations, radiators [heating], heat exchangers, not parts of machines, stoves, kitchen stoves, solar thermal collectors [heating]; steam, gas and fog generators, steam boilers, other than parts of machines, acetylene generators, oxygen generators, nitrogen generators; installations for air conditioning and ventilating; cooling installations and freezers; electric and gas-powered devices, installations and apparatus for cooking, drying and boiling: cookers, electric cooking pots, electric water heaters, barbecues, electric laundry driers; hair driers; hand drying apparatus; sanitary installations, taps [faucets], shower installations, toilets [water-closets], shower and bathing cubicles, bath tubs, toilet seats, sinks, wash-hand basins [parts of sanitary installations]; water softening apparatus; water purification apparatus; water purification installations; waste water purification installations; electric bed warmers and electric blankets, not for medical use; electric pillow warmers; electric or non-electric footwarmers; hot water bottles; filters for aquariums and aquarium filtration apparatus; industrial type installations for cooking, drying and cooling purposes; pasteurizers and sterilizers.

19 - Poles not of metal for power lines, barriers not of metal; prefabricated swimming pools not of metal (structures); aquarium sand.

21 - Hand-operated non-electric cleaning instruments and appliances, brushes, other than paintbrushes, steel chips for cleaning, sponges for cleaning, steel wool for cleaning, cloths of textile for cleaning, gloves for dishwashing, non-electric polishing machines for household purposes, brooms for carpets, mops; toothbrushes, electric toothbrushes, dental floss, shaving brushes, hair brushes, combs; non-electric household or kitchen utensils, included in this class, [other than forks, knives, spoons], services [dishes], pots and pans, bottle openers, flower pots, drinking straws, non-electric cooking utensils; ironing boards and shaped covers therefor, drying racks for washing, clothes drying hangers; cages for household pets, indoor aquariums, vivariums and indoor terrariums for animals and plant cultivation; ornaments and decorative goods of glass, porcelain, earthenware or clay, included in this class, namely statues, figurines and vases, all made of glass, porcelain, earthenware or clay; perfume burners, perfume sprayers, perfume vaporizers, electric or non-electric make-up removing appliances, powder puffs, toilet cases; nozzles for sprinkler hose, nozzles for watering cans, watering devices, garden watering cans; unworked or semi-worked glass, except building glass, mosaics of glass and powdered glass for decoration, except for building, glass wool other than for insulation or textile use.

37 - Rental of construction machines and equipment; cleaning services for buildings (interior and exterior), public areas, industrial premises; disinfecting, vermin exterminating services, other than for agriculture, rental of cleaning machines and

масел; предохранители для цемента, за исключением красок и масел; предохранители для черепицы, за исключением красок и масел; препараты для затемнения эмалей; препараты для придания водонепроницаемости цементу, за исключением красок; препараты для снятия обоев; препараты обезвоживающие для промышленных целей; препараты обезжиривающие, используемые в производственных процессах; препараты обесклеивающие; препараты обесцвечивающие для промышленных целей; препараты, предохраняющие от влажности кирпичную или каменную кладку, за исключением красок; силиконы; усилители химические для каучука [резины]; химикаты для очистки воды; химикаты для пайки; шлихта.

06 - тросы металлические неэлектрические; тросы стальные; болванки из обычных металлов; канаты металлические; поручни для ванн металлические.


11 - аккумуляторы тепловые; водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; фильтры для воды; фильтры для кранов; фильтры для питьевой воды.

17 - полимеры эластомерные в форме блоков для промышленных целей; полимеры эластомерные в форме пленок для промышленных целей; материалы фильтрующие [пенистые, частично обработанные или пленки пластмассовые]; муфты для труб неметаллические; трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов; фитинги для гибких труб неметаллические; шланги из грубого полотна; герметики бытовые; герметики автомобильные; герметики для зданий неметаллические.

19 - трубы отопительные не из металла; клапаны водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических и пластмассовых; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы битумные строительные; материалы огнеупорные [шамот]; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; обмазки [материалы строительные]; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; рейки для обшивки стен деревянные; сланцы; стекло алебастровое; стекло армированное; трубы водосточные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы жесткие строительные неметаллические; уголки неметаллические.

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; ведение автоматизированных баз данных; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление деловой информации через веб-сайты; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], услуги по оптовой продаже товаров, услуги по розничной продаже товаров, услуги по развозной продаже товаров, услуги

розничной продаже товаров посредством мобильных приложений, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги оптовой и розничной продажи строительных материалов; услуги оптовой и розничной продажи инженерной сантехники.

2. комбинированный товарный знак «» по свидетельству №463727 [2], который охраняется, в частности, в отношении следующих товаров и услуг:

06 - баки металлические; болты; бочки металлические; бочонки металлические; винты, шурупы; воронки [немеханические]; втулки [скобяные изделия]; гайки металлические; железо, необработанное или частично обработанное; заглушки, пробки; задвижки; зажимы; заклепки; замки, затворы, запоры для коробок, ящиков; кольца медные; кольца уплотнительные, предохранительные; кольца упорные металлические; конструкции стальные; патрубки; платформы, поддоны для транспортировки грузов; проволока; прокладки; пружины [скобяные изделия]; резервуары; стержни [скобяные изделия]; уголки; фланцы; шпонки, чеки; ящики.


07 - агрегаты сварочные электрические; аппараты газосварочные; баки расширительные [части машин]; барабаны [детали машин]; валы передаточные; вентили [детали машин]; вкладыши подшипников [детали машин]; клапаны давления [детали машин]; кожухи [детали машин]; кольца смазочные [детали машин]; кривошипы [детали машин]; маховики машин; машины калибровочные; направляющие машин, станков; ножи [детали машин]; регуляторы [части машин].

14 - камни драгоценные; камни полудрагоценные; стекла для наручных часов.

17 - диэлектрики [изоляторы]; изоляторы; кольца резиновые; ограничители резиновые; пластмассы, частично обработанные; пробки резиновые; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные.

37 - строительство и техническое обслуживание нефтепроводов; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования.



3. комбинированный знак «» по международной регистрации №1297687 [3], который охраняется на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ:

Ticket dispensers, automatic teller machines (ATM); clothing for protection against accidents, irradiation and fire, safety vests and life-saving apparatus and equipment; eyeglasses, sunglasses, optical lenses and cases, containers, parts and components thereof; alarms and anti-theft alarms, other than for vehicles, electric bells; fire extinguishing apparatus, fire engines, fire hose and fire hose nozzles; decorative magnets.

(Билетные кассы, банкоматы (банкоматы); одежда для защиты от несчастных случаев, облучения и пожара, жилеты безопасности и спасательные средства и оборудование; очки, солнцезащитные очки, оптические линзы и футляры, контейнеры, их части и компоненты; сигнализация и противопожарная сигнализация, кроме транспортных средств, электрические колокольчики; средства пожаротушения, пожарные машины, пожарные шланги и насадки пожарных шлангов; декоративные магниты.)

Сходство знаков установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «ESAN» - «ESSAN» - «EZAN», которое выражается в наличии близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, наличии совпадающих слогов, фонетического тождества словесных элементов «ESAN» - «ESAN», а также однородности товаров и услуг, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки и испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1380361.

Заявитель не оспаривает сходство сравниваемых знаков и однородность заявленных товаров и услуг с товарами 01, 06, 07, 11, 14, 17, 19 и услугами 35, 37 классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки [1] – [2].

Коллегия приняла во внимание тот факт, что заявитель получил от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] письменное безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1380361 на имя заявителя в отношении следующих товаров и услуг:

06 - "Buildings of metal, frames of metal for building, poles of metal for building, metal tubes, ladders of metal; ironmongery, small hardware of metal; ventilation ducts, vents, vent covers, pipes, chimney caps, manhole covers, grilles of metal for ventilation, heating, sewage, telephone, underground electricity and air conditioning installations; metal panels or boards (non-luminous and non-mechanical) used for signalling, route showing, publicity purposes, signboards of metal, advertisement columns of metal, signaling panels of metal, non-luminous and non-mechanical traffic signs of metal; pipes of metal for transportation of liquids and gas, drilling pipes of metal and their metal fittings, valves of metal, couplings of metal for pipes, elbows of metal for pipes, clips of metal for pipes, connectors of metal for pipes; metal poles; metal ropes for lifting, loading and transportation purposes; metal hangers, ties, straps, tapes and bands used for load-lifting and load-carrying; wheel chocks made primarily of metal"/«Конструкции металлические, рамы строительные металлические, опоры строительные металлические, трубы металлические, лестницы приставные металлические; изделия скобяные металлические, изделия мелкие металлические и скобяные; вентиляционные трубы, вентиляционные клапаны, вентиляционные крышки, трубы, дефлекторы дымовых труб, крышки для смотровых колодцев,

металлические решетки установок для вентиляции, отопления, канализации, телефонной связи, подземного электричества и кондиционирования воздуха; металлические панели или щиты (несветящиеся и немеханические), используемые для сигнализации, демонстрации маршрута, рекламных целей, вывески металлические, столбы для объявлений металлические, сигнальные панели металлические, несветящиеся и немеханические дорожные знаки металлические; трубы металлические для труб; опоры металлические; канаты металлические для подъема, погрузки и транспортировки; металлические крюки, шпалы, ремни, проволока и ленты, используемые для подъема и переноски грузов; противооткатные колодки, изготовленные преимущественно из металла».

07 - "Engines and motors, other than for land vehicles, parts and fittings therefor, hydraulic and pneumatic controls for engines and motors, brakes other than for vehicles, brake linings for engines, cranbhafts, gearboxes, other than for land vehicles, gearboxes, cylinders for engines, pistons for engines, turbines, not for land vehicles, filters for engines and motors, oil, air and fuel filters for land vehicle engines, exhausts for land vehicle engines, exhaust manifolds for land vehicle engines, engine cylinders for land vehicles, engine cylinder heads for land vehicles, pistons for land vehicle engines, carburetors for land vehicles, fuel conversion apparatus for land vehicle engines, injectors for land vehicle engines, fuel economisers for land vehicle engines, pumps for land vehicle engines, valves for land vehicle engines, starter motors for land vehicles, dynamos for land vehicle engines, sparking plugs for land vehicle engines; bearings (parts of machines), roller or ball bearings; joints (parts of engines) " / *«Двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств, части и принадлежности к ним, гидравлическое и пневматическое управление для двигателей, тормоза, за исключением предназначенных для транспортных средств, комплекты тормозные для двигателей, коленчатые валы, коробки передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств, коробки передач, цилиндры для двигателей, поршни для двигателей, турбины, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств, фильтры для двигателей, масляные, воздушные и топливные фильтры для двигателей наземных транспортных средств, выпускные системы для двигателей наземных транспортных средств, патрубки выхлопные для двигателей наземных транспортных средств, цилиндры двигателей для наземных транспортных средств, головки цилиндров двигателей для наземных транспортных средств, поршни для двигателей наземных транспортных средств, карбюраторы для наземных транспортных средств, преобразователи топлива для двигателей наземных транспортных средств, инжекторы для двигателей наземных транспортных средств, экономайзеры топливные для двигателей наземных транспортных средств, насосы для двигателей наземных транспортных средств, клапаны для двигателей наземных транспортных средств, стартерные двигатели для наземных транспортных средств, генераторы постоянного тока для двигателей наземных транспортных средств, свечи зажигания для двигателей наземных транспортных средств; вкладыши подшипников (детали машин), роликовые или шариковые подшипники; уплотнительные соединения (части двигателей).*

14 - "Jewellery; imitation jewellery; gold; precious stones and jewellery made thereof; cufflinks; tie pins; statuettes and figurines of precious metal; clocks, watches and chronometrical instruments; chronometers and their parts; watch straps " / *«Изделия ювелирные; бижутерия; золото; камни драгоценные и изделия ювелирные из них;*

запонки; булавки для галстуков; статуэтки и фигурки из благородных металлов; часы, за исключением наручных, часы наручные и приборы хронометрические; хронометры и их части; браслеты для часов».

17 - "Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and semi-finished synthetic goods made from these materials in the form of powder, bars, panels and foils included in this class; insulation, stopping and sealing materials: insulation paints, insulation fabrics, insulating tape and band, insulation covers for industrial machinery, joint sealant compounds for joints, gaskets, O-rings for sealing purposes; flexible pipes made from rubber and plastic; hoses made of plastic and rubber, including those used for vehicles; junctions for pipes of plastic and rubber; pipe jackets of plastic and rubber; hoses of textile material; junctions for pipes, not of metal; pipe jackets, not of metal; connecting hose for vehicle radiators " /«Каучук, гуттаперча, резина, асбест, слюда и синтетические полуфабрикаты из вышеуказанных материалов в виде порошка, слитков, панелей и фольги, включенные в данный класс; изоляционные, укупорочные и уплотнительные материалы: изоляционные краски, изоляционные ткани, изоляционные ленты, изоляционные покрытия для промышленного оборудования, материалы уплотняющие герметические для соединений, прокладки, уплотнительные кольца для герметизации; гибкие трубы из резины и пластика; шланги из пластика и резины, в том числе используемые для транспортных средств; соединения для труб из пластмассы и резины; муфты для труб из пластика и резины; шланги из текстильных материалов; соединения для труб неметаллические; муфты для труб неметаллические; трубы соединительные для радиаторов транспортных средств».

37 - Construction services, installation, maintenance and repair of industrial machines and equipment, electric and electronic appliances; repair and maintenance of lifts; clock and watch repair, mining services and mining extraction " / «Строительство, установка, техническое обслуживание и ремонт промышленной техники и оборудования, электрических и электронных приборов; ремонт и техническое обслуживание подъемников; ремонт и уход за часами, услуги горнодобывающей промышленности и добыча горнорудных полезных ископаемых».

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [2] в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют фонетические и визуальные различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1380361 на территории Российской Федерации не будет вводить потребителя в заблуждение, при наличии противопоставленного товарного знака [2], который более не может являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному знаку.

Вместе с тем, часть заявленных товаров 06 класса МКТУ (*metal ropes for lifting, loading and transportation purposes; metal hangers, ties, straps, tapes and bands used for load-lifting and load-carrying* / *металлические канаты для подъема, погрузки и транспортировки; металлические вешалки, стяжки, ремни и ленты, используемые для подъема и переноски грузов*) однородна товарам 06 класса МКТУ (тросы металлические неэлектрические; тросы стальные; канаты металлические), в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [1].

Заявленные товары 17 класса МКТУ (*"Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and semi-finished synthetic goods made from these materials in the form of powder, bars, panels and foils included in this class; insulation, stopping and sealing materials: insulation paints, insulation fabrics, insulating tape and band, insulation covers for industrial machinery, joint sealant compounds for joints, gaskets, O-rings for sealing purposes; flexible pipes made from rubber and plastic; hoses made of plastic and rubber, including those used for vehicles; junctions for pipes of plastic and rubber; pipe jackets of plastic and rubber; hoses of textile material; junctions for pipes, not of metal; pipe jackets, not of metal; connecting hose for vehicle radiators"* / *«Каучук, гуттаперча, резина, асбест, слюда и синтетические полуфабрикаты из вышеуказанных материалов в виде порошка, слитков, панелей и фольги, включенные в данный класс; изоляционные, укупорочные и уплотнительные материалы: изоляционные краски, изоляционные ткани, изоляционные ленты, изоляционные покрытия для промышленного оборудования, материалы уплотняющие герметические для соединений, прокладки, уплотнительные кольца для герметизации; гибкие трубы из резины и пластика; шланги из пластика и резины, в том числе используемые для транспортных средств; соединения для труб из пластмассы и резины; муфты для труб из пластика и резины; шланги из текстильных материалов; соединения для труб неметаллические; муфты для труб неметаллические; трубы соединительные для радиаторов транспортных средств»*) однородны товарам 17 класса МКТУ (*полимеры эластомерные в форме блоков для промышленных целей; полимеры эластомерные в форме пленок для промышленных целей; материалы фильтрующие [пенистые, частично обработанные или пленки пластмассовые]; муфты для труб неметаллические; трубы гибкие неметаллические;*

трубы из текстильных материалов; фитинги для гибких труб неметаллические; шланги из грубого полотна; герметики бытовые; герметики автомобильные; герметики для зданий неметаллические) в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [1], и товарам 09 класса МКТУ (*fire hose and fire hose nozzles/пожарные шланги и насадки пожарных шлангов*), в отношении которых охраняется противопоставленный знак [3].

Однородность указанных товаров обусловлена их принадлежностью к одним родовым и видовым группам товаров, одинаковым назначением, кругом потребителей, условиями и каналами реализации.

Таким образом, несмотря на предоставленное письмо-согласие, товарам 06 (части) и 17 классов МКТУ, однородным товарам 06, 09, 17 классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки [1] и [3], правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1380361 не может быть представлена на основании требований пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.12.2020, отменить решение Роспатента от 27.08.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1380361 в отношении следующих товаров и услуг:

02 - Paints; varnishes; lacquers; preservatives against rust; preservatives against deterioration of wood; thinners and binders for paints; pigments; preservatives for metals; shoe dyes; printing dyes and ink; toners (including filled toner cartridges); colorants for food, pharmaceuticals and beverages; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists.

04 - Industrial oils and greases; cutting fluids; dust absorbing, wetting and binding compositions; solid fuels, coal, firewood; liquid and gas fuels; petrol, diesel oil,

liquefied petroleum gas, natural gas, fuel oil and their non-chemical additives; candles; wicks; semi-finished wax; wax and paraffin for lighting purposes.

06 - Ores of non-precious metal; common metals and their alloys and semi-finished products made of these materials; goods and materials of common metal used for storage, wrapping, packaging and sheltering purposes, containers of metal (storage, transport), buildings of metal, frames of metal for building, poles of metal for building, metal boxes, packaging containers of metal, aluminium foil, fences made of metal, guard barriers of metal, metal tubes, storage containers of metal, metal containers for the transportation of goods, ladders of metal; doors, windows, shutters, jalousies and their cases and fittings of metal; non-electric cables and wires of metal; ironmongery, small hardware of metal; ventilation ducts, vents, vent covers, pipes, chimney caps, manhole covers, grilles of metal for ventilation, heating, sewage, telephone, underground electricity and air conditioning installations; metal panels or boards (non-luminous and non-mechanical) used for signalling, route showing, publicity purposes, signboards of metal, advertisement columns of metal, signaling panels of metal, non-luminous and non-mechanical traffic signs of metal; pipes of metal for transportation of liquids and gas, drilling pipes of metal and their metal fittings, valves of metal, couplings of metal for pipes, elbows of metal for pipes, clips of metal for pipes, connectors of metal for pipes; safes (strong boxes) of metal; metal railway materials, metal rails, metal railway ties, railway switches; bollards of metal, floating docks of metal, mooring buoys of metal, anchors; metal moulds for casting, other than machine parts; works of art made of common metals or their alloys; metal closures, bottle caps of metal; metal pallets; wheel chocks made primarily of metal.

07 - Machines, machine tools and industrial robots for processing and shaping wood, metals, glass, plastics and minerals, 3D printers; construction machines and robotic mechanisms (machines) for use in construction: bulldozers, diggers (machines), excavators, road construction and road paving machines, drilling machines, rock drilling machines, road sweeping machines; lifting, loading and transmission machines and robotic mechanisms (machines) for lifting, loading and transmission purposes: elevators, escalators and cranes; machines and robotic mechanisms (machines) for use

in agriculture and animal breeding, machines and robotic mechanisms (machines) for processing cereals, fruits, vegetables and food; machines for mounting and detaching tires; alternators, current generators, electric generators, current generators operated with solar energy; painting machines, automatic spray guns for paint, electric, hydraulic and pneumatic punching machines and guns, electric adhesive tape dispensers (machines), electric guns for compressed gas or liquid spraying machines, electric hand drills, electric hand saws, electric jigsaw machines, spiral machines, compressed air machines, compressors (machines), vehicle washing installations, robotic mechanisms (machines) with the abovementioned functions; printing machines; packaging machines, filling, plugging and sealing machines, labellers (machines), sorting machines, industrial robots (machines) with the abovementioned functions, electric packing machines for plugging and sealing of plastics; machines for textile processing, sewing machines, industrial robots (machines) with the abovementioned functions; electric pumps, fuel dispensing pumps for service stations, self-regulating fuel pumps; electric kitchen machines for chopping, grinding, crushing, mixing and mincing foodstuff, washing machines, laundry washing machines, dishwashers, spin driers (not heated), electric cleaning machines for cleaning floors, carpets or floorings, vacuum cleaners and parts thereof.

11 - Lighting installations; lights for vehicles and interior-exterior spaces; heating installations using solid, liquid or gas fuels or electricity, central heating boilers, boilers for heating installations, radiators [heating], heat exchangers, not parts of machines, stoves, kitchen stoves, solar thermal collectors [heating]; steam, gas and fog generators, steam boilers, other than parts of machines, acetylene generators, oxygen generators, nitrogen generators; installations for air-conditioning and ventilating; cooling installations and freezers; electric and gas-powered devices, installations and apparatus for cooking, drying and boiling: cookers, electric cooking pots, electric water heaters, barbecues, electric laundry driers; hair driers; hand drying apparatus; sanitary installations, taps [faucets], shower installations, toilets [water-closets], shower and bathing cubicles, bath tubs, toilet seats, sinks, wash-hand basins [parts of sanitary installations]; water softening apparatus; water purification apparatus; water

purification installations; waste water purification installations; electric bed warmers and electric blankets, not for medical use; electric pillow warmers; electric or non-electric footwarmers; hot water bottles; filters for aquariums and aquarium filtration apparatus; industrial type installations for cooking, drying and cooling purposes; pasteurizers and sterilizers.

14 - Jewellery; imitation jewellery; gold; precious stones and jewellery made thereof; cufflinks; tie pins; statuettes and figurines of precious metal; clocks, watches and chronometrical instruments; chronometers and their parts; watch straps.

19 - Poles not of metal for power lines, barriers not of metal; prefabricated swimming pools not of metal (structures); aquarium sand.

21 - Hand-operated non-electric cleaning instruments and appliances, brushes, other than paintbrushes, steel chips for cleaning, sponges for cleaning, steel wool for cleaning, cloths of textile for cleaning, gloves for dishwashing, non-electric polishing machines for household purposes, brooms for carpets, mops; toothbrushes, electric toothbrushes, dental floss, shaving brushes, hair brushes, combs; non-electric household or kitchen utensils, included in this class, [other than forks, knives, spoons], services [dishes], pots and pans, bottle openers, flower pots, drinking straws, non-electric cooking utensils; ironing boards and shaped covers therefor, drying racks for washing, clothes drying hangers; cages for household pets, indoor aquariums, vivariums and indoor terrariums for animals and plant cultivation; ornaments and decorative goods of glass, porcelain, earthenware or clay, included in this class, namely statues, figurines and vases, all made of glass, porcelain, earthenware or clay; perfume burners, perfume sprayers, perfume vaporizers, electric or non-electric make-up removing appliances, powder puffs, toilet cases; nozzles for sprinkler hose, nozzles for watering cans, watering devices, garden watering cans; unworked or semi-worked glass, except building glass, mosaics of glass and powdered glass for decoration, except for building, glass wool other than for insulation or textile use.

37 - Rental of construction machines and equipment; cleaning services for buildings (interior and exterior), public areas, industrial premises; disinfecting, vermin exterminating services, other than for agriculture, rental of cleaning machines and

equipment; vehicles service stations for land vehicles, maintenance, repair and refueling of land vehicles; vehicles service stations for marine vehicles, maintenance, repair and refueling of marine vehicles; repair and maintenance of air vehicles; upholstering, repair and restoration of furniture; installation, maintenance and repair of heating, cooling and sanitary installations; cleaning, care and repair of clothing; installation, maintenance and repair of office machines and equipment, communication apparatus; repair of shoes, bags and belts.

39 - Land, water and air transport services; rental of land, water or air vehicles; arranging of tours; travel reservation; issuing of tickets for travel; courier services (messages or merchandise); car parking; garage rental; boat storage; transport by pipeline; electricity distribution; water supplying; rescue operations for vehicles and goods; storage, wrapping and packaging of goods; transport and storage of trash; transport and storage of waste.