

**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 возражение, поступившее 10.01.2017, поданное компанией «Knauf AMF GmbH & Co. KG», 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 №1234781, при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации был зарегистрирован 25.06.2014 Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1234781 с конвенционным приоритетом от 16.04.2014 на имя заявителя в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1234781 представляет собой словесное обозначение «ТЕРМАТЕКС», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита.


Роспатентом 27.09.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1234781 в отношении всех заявленных

товаров, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1234781 сходен до степени смешения с:

- словестным знаком «THERMATEX» по международной регистрации №486815 (1), зарегистрированным ранее на имя иного лица, в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ;



- комбинированным знаком «» по международной регистрации №594347 (2), зарегистрированным ранее на имя иного лица, в отношении однородных товаров 17 и 19 классов МКТУ.

В возражении от 10.01.2017 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что противопоставленные знаки по международным регистрациям (1), (2) принадлежат лицу, подавшему возражение. Адрес лица, подавшего возражение, и адрес правообладателя противопоставленных международных регистраций приведены во взаимное соответствие, а именно во всех трех международных регистрациях указан адрес «Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany» (Эльзенталь 15, 94481 Графенау, Германия).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1234781 в отношении всех заявленных товаров 17 и 19 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (16.04.2014) знака по международной регистрации №1234781 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, № 4322 (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.

Знак по международной регистрации №1234781 «ТЕРМАТЕКС» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный экспертизой знак по международной регистрации (1) представляет словесное обозначение «THERMATEx», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный экспертизой знак по международной регистрации (2) представляет комбинированное обозначение



«**AMF THERMATEx**», словесные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Изобразительный элемент представляет собой черный квадрат внутри, которого находится изображение стилизованного медведя, стоящего на словесном элементе «AMF». Справа от черного квадрата расположены три белых квадрата, под ними словесный элемент «THERMATEx».

Сходство знаков до степени смешения обусловлено наличием в них фонетически и графически сходных доминирующих словесных элементов

«ТЕРМАТЕКС/THERMATEx» и однородностью товаров 17, 19 классов МКТУ перечисленных в их перечнях. Указанное заявителем не оспаривается.

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

А именно, согласно сведениям Международного реестра ВОИС были внесены изменения в адрес правообладателей международных регистраций (1-2), и в результате заявителем и правообладателем противопоставленных знаков по международным регистрациям (1-2) является одно и то же лицо – Knauf AMF GmbH & Co. KG, Elsenenthal 15, 94481 Grafenau.

Названные обстоятельства исключают возможность противопоставления знаков (1-2) знаку по международной регистрации №1234781 в отношении всех товаров 17 и 19 классов МКТУ по основаниям, предусмотренными подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 10.01.2017, отменить решение Роспатента от 27.09.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1234781 в отношении всех товаров 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.**