

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

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 поступившее 18.07.2019 возражение, поданное компанией «Промат Ресерч энд Текнолоджи Сентр НВ», Бельгия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017742090, при этом установила следующее.

Обозначение «МИКРОТЕРМ» по заявке №2017742090 с приоритетом от 10.10.2017 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.03.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017742090 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «МИКРОТЕРМ» по свидетельству №578274, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 19

класса МКТУ, являющихся однородными всем заявленным товарам 17, 19 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.07.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации товарного знака по заявке №2017742090 в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ;

- в целях исключения возможности введения потребителей в заблуждение правообладателем противопоставленного товарного знака внесены изменения, касающиеся перечня товаров и услуг, а именно исключение из перечня товаров 19 класса МКТУ следующих товаров: «кирпичи огнеупорные; конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; материалы огнеупорные [шамот]; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; настилы неметаллические; облицовки для стен неметаллические для строительства; обрешетки неметаллические; обшивки деревянные; панели для обшивки стен неметаллические; панели строительные неметаллические; перегородки неметаллические; пиломатериалы пропитанные для строительства; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты напольные неметаллические; плиты строительные неметаллические; покрытия из цементов огнеупорные; покрытия строительные неметаллические; элементы строительные из бетона»;

- из перечня товаров и услуг противопоставленного товарного знака исключены товары 19 класса МКТУ, которые экспертиза могла бы посчитать однородными заявленным товарам 17 и 19 классов МКТУ, а именно товары, представляющие собой изоляционные и огнеупорные материалы, а также строительные неметаллические панели и покрытия;

- товары 19 класса МКТУ, оставшиеся в перечне противопоставленного товарного знака после его изменения, не являются однородными товарам, для которых испрашивается правовая охрана международной регистрации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017742090 в отношении всех заявленных товаров 17, 19 классов МКТУ.

К возражению приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными в части.

С учетом даты приоритета (10.10.2017) заявки №2017742090 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной

введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «МИКРОТЕРМ» является словесным, выполнено заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правая охрана заявленному товарному знаку испрашивается в отношении товаров 17 класса МКТУ «материалы изоляционные; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные в форме блоков, полотна или панелей; материалы изоляционные для труб; изоляционные панели, включающие в себя термоизоляционные материалы; материалы изоляционные огнеупорные» и товаров 19 класса МКТУ «панели строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; покрытия строительные неметаллические».

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак «МИКРОТЕРМ» по свидетельству №578274, который представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знака, с учетом сокращения перечня товаров и услуг по заявлению правообладателя, действует, в том числе, в отношении товаров 19 класса МКТУ «балки неметаллические; древесина подделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; жалюзи неметаллические; каркасы неметаллические; колонны из цементов; лестницы неметаллические; материалы армирующие строительные неметаллические; навесы неметаллические для строительства; ограждения решетчатые неметаллические; опоры неметаллические; подмости неметаллические; резервуары из камня; столбы неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы для вентиляционных установок и

кондиционеров неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы жесткие неметаллические [строительство]; уголки неметаллические; формы литейные неметаллические».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «МИКРОТЕРМ» и противопоставленного товарного знака «МИКРОТЕРМ» показал, что сравниваемые знаки совпадают друг с другом во всех элементах, то есть являются тождественными.

Заявителем изложена просьба об учете письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака.

Правовая норма пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с противопоставленным знаком с ранним приоритетом, с согласия его правообладателя.

С учетом того, что сравниваемые обозначения являются тождественными, у коллегии нет оснований для принятия письма-согласия (1) с целью преодоления мотивов для отказа, предусмотренных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегией был проведен анализ однородности заявленных товаров 17, 19 классов МКТУ и товаров 19 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, и установлено следующее.

Заявленные товары 19 класса МКТУ и товары 19 класса МКТУ противопоставленного товарного знака являются однородными, поскольку они представляют собой неметаллические строительные материалы, применяемые при строительстве конструкций и сооружений, имеют общее назначение и круг потребителей.

Следует отметить, что сокращение перечня товаров 19 класса МКТУ противопоставленного товарного знака не приводит к выводу об отсутствии однородности сравниваемых товаров 19 класса МКТУ.

Что же касается заявленных товаров 17 класса МКТУ, то они существенным образом отличаются от противопоставленных товаров 19 класса МКТУ

функциональным назначением, то есть относятся к теплоизоляционным товарам, и их нельзя признать однородными.

При этом коллегией принято во внимание, что между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака отсутствует конфликт интересов, что выразилось в выдаче письма-согласия, в связи с чем при анализе однородности сравниваемых товаров 17 и 19 классов МКТУ основания для применения более строго подхода по данному вопросу отсутствуют.

На основании изложенного заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 17 класса МКТУ, как не противоречащее пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.07.2019, отменить решение Роспатента от 15.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017742090.**