

**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, рассмотрела возражение, поступившее 18.07.2019, поданное компанией «Промат Ресерч энд Текнолоджи Сентр НВ», Бельгия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1382286, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «MICROTHERM» с приоритетом от 06.09.2017 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1382286 на имя заявителя в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 16.04.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1382286 в отношении всех заявленных товаров, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1382286 сходен до степени смешения с товарным знаком «МИКРОТЕРМ» по свидетельству №578274, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 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:

- заявитель ходатайствует об удалении дублирующихся позиций, имеющих в перечне регистрации, а именно: в 17 классе МКТУ «материалы теплоизоляционные в форме блоков, полотна или панелей; материалы изоляционные для труб; изоляционные панели, включающие в себя термоизоляционные материалы, заключенные в ограничивающую оболочку; микропористые блоки, полотна или панели, включающие в свой состав теплоизоляционный материал, с ограничивающей оболочкой или без нее», в 19 классе МКТУ «панели строительные неметаллические; двери и дверные панели неметаллические; покрытия строительные неметаллические»;

- правообладатель противопоставленного знака предоставил заявителю письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1382286 в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ, которые не включают в себя дублирующие позиции;

- 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»;

- таким образом, 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 предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1382286 в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ, без дублирующихся позиций.

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

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

С учетом даты приоритета (06.09.2017) знака по международной регистрации №1382286 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 июля 2015 г. N 482 (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.

Знак по международной регистрации №1382286 представляет собой словесное обозначение «MICROTHERM», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

С учетом корректировки перечня заявленных товаров, правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 17 класса МКТУ «Non-micaceous thermal insulation material; thermal insulation material in the form of blocks, sheets or panels; pipe insulation material; insulating panels comprising thermal insulation material, encased in a confining envelope; microporous blocks, sheets or panels incorporating thermal insulation material, with or without a confining envelope; all being non-micaceous; thermal insulation material; insulation material (материалы теплоизоляционные неслюдяные; материалы теплоизоляционные в форме блоков, полотна или панелей; материалы изоляционные для труб; изоляционные панели, включающие в себя термоизоляционные материалы, заключенные в ограничивающую оболочку; микропористые блоки, полотна или панели, включающие в свой состав теплоизоляционный материал, с ограничивающей оболочкой или без нее; все перечисленные товары неслюдяные; материалы теплоизоляционные; материалы изоляционные)» и товаров 19 класса МКТУ «Building panels, not of metal; doors and door panels, not of metal; linings, not of metal, for building; refractory materials, not of metal; all being made of, or incorporating, compacted particulate microporous material; building panels, not of metal; doors and door panels, not of metal; linings, not of metal, for building; refractory materials, not of metal

(панели строительные неметаллические; двери и дверные панели неметаллические; покрытия строительные неметаллические; материалы огнеупорные неметаллические; все перечисленные товары изготовлены из или включают в свой состав спрессованный дисперсный микропористый материал)».

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №1382286 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак «МИКРОТЕРМ» по свидетельству №578274. 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 поделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; жалюзи неметаллические; каркасы неметаллические; колонны из цемента; 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».

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 16.04.2019.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленного знака на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1382286 на имя заявителя в отношении товаров 17 класса МКТУ «Non-micaceous thermal insulation material; thermal insulation material in the form of blocks, sheets or panels; pipe insulation material; insulating panels comprising thermal insulation material, encased in a confining envelope; microporous blocks, sheets or panels incorporating thermal insulation material, with or without a confining envelope; all being non-micaceous; thermal insulation material; insulation material» и товаров 19 класса МКТУ «Building panels, not of metal; doors and door panels, not of metal; linings, not of metal, for building; refractory materials, not of metal; all being made of, or incorporating, compacted particulate microporous material; building panels, not of metal; doors and door panels, not of metal; linings, not of metal, for building; refractory materials, not of metal».

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, знак по международной регистрации №1382286 и противопоставленный товарный знак не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, наличие письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1382286 в отношении вышеприведенных товаров.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.07.2019, отменить решение Роспатента от 16.04.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1382286 в отношении товаров 17 класса МКТУ «Non-micaceous thermal insulation material; thermal insulation material in the form of blocks, sheets or panels; pipe insulation material; insulating panels comprising thermal insulation material, encased in a confining envelope; microporous blocks, sheets or panels incorporating thermal insulation material, with or without a confining envelope; all being non-micaceous; thermal insulation material; insulation material» и товаров 19 класса МКТУ «Building panels, not of metal; doors and door panels, not of metal; linings, not of metal, for building; refractory materials, not of metal; all being made of, or incorporating, compacted particulate microporous material; building panels, not of metal; doors and door panels, not of metal; linings, not of metal, for building; refractory materials, not of metal».**