

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 06.02.2018, поданное ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.11.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016743647, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016743647 подано на регистрацию товарного знака 18.11.2016 на имя заявителя в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, содержащее словесный элемент «**битолит**», выполненный строчными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде ленты, образующей букву «б». Правовая охрана товарного знака испрашивается в синем, белом, голубом, черном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 13.11.2017 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 19 класса МКТУ:

ограждения решетчатые неметаллические; колпаки дымовых труб неметаллические; покрытия дорожные щебеночные типа "макадам"; бумага строительная; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; ступени лестниц неметаллические; удлинители для дымовых труб неметаллические; окна неметаллические; статуэтки из камня, бетона или мрамора; арматура дверная неметаллическая; кронштейны для конструкций неметаллические; надгробья неметаллические; трубы дренажные неметаллические; камеры покрасочные неметаллические; двери неметаллические; катки [конструкции] неметаллические; бассейны плавательные [конструкции] неметаллические; сетки

противомоскитные неметаллические; плитка строительная неметаллическая; консоли для конструкций неметаллические; камни надгробные; дымоходы неметаллические; стелы надгробные неметаллические; рейки [для плотничьих работ]; картон битумированный строительный; переплеты оконные створные неметаллические; конструкции неметаллические; вольеры для птиц [конструкции] неметаллические; платформы сборные неметаллические; покрытия кровельные со встроенными солнечными элементами неметаллические; покрытия кровельные битумные; пороги дверные неметаллические; обшивки деревянные; лесоматериалы частично обработанные; доска паркетная; знаки дорожные неметаллические несветящиеся немеханические; платформы для запуска ракет неметаллические; двери створчатые неметаллические; формы литейные неметаллические; желоба водосточные кровельные неметаллические; клапаны дренажных труб, за исключением металлических и пластмассовых; глина гончарная; паркет; свинарники неметаллические; известняк; подмости неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; гранит; плиты строительные неметаллические; панели сигнальные несветящиеся немеханические неметаллические; древесина поделочная; балки неметаллические; обрешетки неметаллические; столбы для объявлений неметаллические; порфир [камень]; мергель известковый; панели для обшивки стен неметаллические; филенки дверные неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; двери бронированные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; статуи из камня, бетона или мрамора; будки телефонные неметаллические; потолки неметаллические; ограды неметаллические; покрытия строительные неметаллические; стекло строительное изоляционное; обломы неметаллические для строительства; колонны из цемента; покрытия дорожные деревянные; стекло эмалированное для конструкций; буи несветящиеся неметаллические; каркасы неметаллические; древесина формуемая; лестницы неметаллические; турникеты, неметаллические; плиты надгробные неметаллические; ящики почтовые из камня; стекло строительное [оконное] зеркальное; ворота неметаллические; мрамор; шифер; мел необработанный; столбы неметаллические; плиты напольные неметаллические; полки каминные; древесина фанеровочная; резервуары из камня; ставни наружные, за исключением металлических и текстильных; крышки для смотровых колодцев неметаллические; материалы для дорожных покрытий; глина, включенная в 19 класс; обрамления для надгробий неметаллические; черепица кровельная желобчатая неметаллическая; плиты для дорожных покрытий неметаллические; ставни неметаллические; дефлекторы дымовых труб неметаллические; ванны для птиц [конструкции] неметаллические; мозаики строительные; песок для аквариумов; кабинки пляжные неметаллические; панели строительные неметаллические; гипс; таблички надгробные, неметаллические; материалы огнеупорные [шамот]; покрытия кровельные неметаллические; элементы строительные из бетона; листы и ленты из искусственных материалов для дорожной разметки; трубы жесткие строительные неметаллические; жалюзи наружные, за исключением металлических и текстильных; гравий для аквариумов; трамплины для прыжков в воду неметаллические; песок сереброносный; покрытия дорожные асфальтовые; опоры для линий электропередач неметаллические; дома сборные [наборы готовые], неметаллические; туф; лесоматериалы обработанные; терракота; покрытия дорожные неметаллические; стекло оконное, за исключением стекла для окон транспортных средств; картон из древесной массы [строительство]; пиломатериалы строительные тонкие; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; столбы телеграфные неметаллические; косоуры [части лестниц] неметаллические; пиломатериалы пропитанные для строительства; арматура оконная неметаллическая; вышки для прыжков в воду неметаллические; курятники неметаллические; шпон; щебень; шпалы железнодорожные неметаллические; изделия из камня; желоба водосточные уличные неметаллические; гравий; беседки, увитые зеленью [конструкции] неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; бараки; стекло гранулированное для разметки дорог; рейки для обшивки стен деревянные; стропила для крыш; сваи шпунтовые неметаллические; перемычки дверные или оконные неметаллические; башни силосные неметаллические; уголки неметаллические; аквариумы [конструкции]; балясины неметаллические; настилы неметаллические; материалы для строительства и покрытия дорог; глина кирпичная; памятники надгробные неметаллические; матчи неметаллические; карнизы неметаллические; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; кессоны для строительных работ под водой; опоры неметаллические; drank (гонт кровельный); изгороди неметаллические; молдинги карнизов неметаллические для строительства; склепы неметаллические; пробка прессованная строительная; покрытия дорожные светящиеся; стойла неметаллические; лесоматериалы строительные; ограждения аварийные дорожные неметаллические; глина гончарная [сырье для керамических изделий]; кнехты швартовые неметаллические; ответвления для трубопроводов неметаллические; покрытия из цемента огнеупорные; обломы карнизов неметаллические; знаки сигнальные неметаллические несветящиеся немеханические; фанера клееная многослойная; стекло оконное строительное; палатки торговые; хрусталь горный; кварц; сайдинг виниловый; молдинги неметаллические для строительства; песок, за исключением формовочной смеси; кровли неметаллические; плитка напольная неметаллическая; сланцы; обрамления для могил неметаллические; брусы неметаллические; черепица кровельная неметаллическая; витражи; памятники неметаллические; камень бутовый; трубы водосточные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; плитка для облицовки стен неметаллическая; теплицы переносные неметаллические; трубопроводы напорные неметаллические; навесы [конструкции] неметаллические; причалы плавучие для швартования судов неметаллические; перегородки неметаллические; стекло алебастровое; полотна дверные неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; кремнезем [кварц]; клапаны водопроводных труб, за

исключением металлических и пластмассовых; колонны для конструкций неметаллические; доски мемориальные неметаллические; трубы из песчаника; каркасы для оранжерей неметаллические; изделия художественные из камня, бетона или мрамора; камень; плиты из материалов на основе цементов; насесты; обшивки для стен строительные неметаллические; лесоматериалы пиленные; стекло строительное; клепка дубовая; опалубки для бетона неметаллические; покрытия напольные деревянные; стекло армированное; жалюзи неметаллические; полы неметаллические; шифер кровельный; бюсты из камня, бетона или мрамора; картон строительный; установки для парковки велосипедов неметаллические.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 19 класса МКТУ, поскольку в отношении другой части товаров заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обусловлено сходством до степени смешения заявленного обозначения с комбинированным товарным знаком по свидетельству №496085, включающим словесный элемент «Betolit», зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «БИТОЛИТ» и «BETOLIT», а однородность товаров 19 класса МКТУ принадлежностью их к одной родовой группе товаров, имеющих одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Основные доводы возражения сводятся к отсутствию между сравниваемыми обозначениями сходства до степени смешения, а также к отсутствию однородности между товарами 19 класса МКТУ (битумами и искусственным камнем), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

В возражении приведен подробный анализ по признакам однородности таких товаров как битум и искусственный камень, на основании которого сделан вывод о том, что эти товары относятся к разным видовым группам товаров, различаются по

свойствам, внешнему виду, технологии получения, условиям реализации и транспортировки, области применения.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016743647 и зарегистрировать товарный знак в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в решении Роспатента от 13.11.2017, включая битумы, материалы строительные вязкие и битумные строительные материалы.

К возражению приложены распечатки материалов из сети Интернет, ГОСТы, сравнительная таблица, в которую сведены сведения о различных битумных материалах и искусственном камне, а также заключение специалиста «Сравнительный анализ таких товаров как битумы, битумные строительные материалы и искусственный камень».

На заседании коллегии, которое состоялось 11.04.2018, заявитель представил просьбу о регистрации товарного знака в дополнение к товарам, для которых уже принято решение о регистрации, товарами «битумы».

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

С учетом даты (18.11.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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.

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 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) 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).

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение _____, содержащее словесный элемент

«БИТОЛИТ», выполненный строчными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде ленты, образующей стилизованную букву «б».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №496085



представляет собой комбинированное обозначение , содержащее словесный элемент «Betolit», выполненный оригинальным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита, и словосочетание «ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ БЕТОЛИТ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита меньшего размера. Словесные элементы «ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ» включены в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов.

Товарный знак охраняется в белом, коричневом цветовом сочетании, в частности, в отношении товаров 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы, а именно искусственный камень».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком определяется фонетическим сходством словесных элементов «БИТОЛИТ» - «ВЕТОЛИТ» - «БЕТОЛИТ», которое обусловлено наличием совпадающих и близких звуков и звукосочетаний, расположенных в одинаковой последовательности. Учитывая высокую степень фонетического сходства, близкую к тождеству, визуальные различия между знаками не имеют определяющего значения для вывода о сходстве сравниваемых обозначений. Отсутствие семантического значения в словах «БИТОЛИТ» - «ВЕТОЛИТ» - «БЕТОЛИТ» усиливает значение фонетического критерия сходства.

Заявитель не оспаривает перечень товаров 19 класса МКТУ, в отношении которых принято решение о регистрации товарного знака, за исключением позиции «битумы».

Согласно данным, представленным в сети Интернет (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Битум>), битумы (от лат. bitumen — горная смола, нефть) это твёрдые или смолоподобные продукты, представляющие собой смесь

углеводородов и их азотистых, кислородистых, сернистых и металлосодержащих производных.

Различают природный битум, имеющий распространение в местах нахождения нефти, асфальтовые разновидности битума, которые находятся в пористых горных породах, и нефтяной битум, который является искусственной разновидностью битума, получаемого в процессе переработки нефти (см. <http://fb.ru/article/190344/bitum/>).

В зависимости от физических свойств битум применяется в дорожном строительстве в качестве сырья для производства асфальта, битумной мастики, кровельных гидроизоляционных материалов.

Что касается искусственного камня, то это обобщённое название для некоторых видов промышленной продукции, представляющих собой имитацию природного камня. К искусственному камню относятся различные виды синтетической каменной продукции на основе полиэфирных смол и наполнителя из крошки природного камня, облицовочные изделия из цветных бетонов с рельефом поверхности и цветом, приближёнными к натуральному камню, искусственный акриловый камень.

Основной областью использования искусственного камня является наружная и внутренняя облицовки элементов общественных и промышленных зданий и сооружений, декоративная отделка жилых, офисных, санитарных помещений, бассейнов, ландшафтный дизайн, и т.п.

Искусственный камень представляет собой готовое изделие для использования.

Битум как товар реализуется в жидком виде оптовым покупателям специальным транспортом, оборудованном цистернами (битумовозами).

Искусственный камень, являясь готовой продукцией, реализуется конечному потребителю в обычной упаковке – в коробках, имеющих четкую маркировку, позволяющую идентифицировать производителя этого товара.

Производство битумов представляет собой высокотехнологичный производственный процесс, в то время как искусственный камень можно

изготовить в домашних условиях. Сравнимые товары производятся на различных производственных мощностях и по разным стандартам.

Таким образом, сравниваемые товары относятся к разным видовым группам товаров, имеют разное назначение, круг потребителей и условия реализации, что позволяет сделать вывод о том, что эти товары не являются однородными, соответственно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении такого товара как «битумы».

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.02.2018, изменить решение Роспатента от 13.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016743647.