

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.03.2018 возражение, поданное Публичным акционерным обществом «Газпром нефть», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017700615, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2017700615, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.01.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 04, 16, 19, 25, 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.01.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 01, 04, 16, 25, 37, 42 классов МКТУ, а также для части товаров и услуг 19, 35 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к



тому, что заявленное обозначение « » сходно до степени смешения с

товарным знаком «  ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ БЕТОЛИТ » (свидетельство №496085 с приоритетом от 31.08.2011), зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 19, 35 классов МКТУ на имя ООО «Бетолит», 125635, Москва, ул. Ангарская, 10, оф. 22.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы сводятся к тому, что между сравниваемыми обозначениями отсутствует сходство до степени смешения, а такие товары 19 класса МКТУ как битумы и искусственный камень не являются однородными, поскольку 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 №2017700615 и зарегистрировать товарный знак, в том числе в отношении таких товаров 19 класса МКТУ как «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».

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 19.06.2018, заявитель представил дополнение к возражению, в котором ограничил свои требования,

указав, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в дополнение к товарам 19 класса МКТУ, для которых уже принято решение о регистрации, испрашивается только в отношении вида товаров «битумы».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (12.01.2017) подачи заявки №2017700615 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака правовая база для оценки его охноспособности 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 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 заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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 «» по заявке №2017700615, поданное на регистрацию в качестве товарного знака 12.01.2017, является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «битолит», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, а также расположенный над ним изобразительный элемент в виде сине-голубой ленты, образующей стилизованную букву «б».

С учетом доводов возражения и дополнения к нему регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 19 класса МКТУ «битумы».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основан на наличии сходного до степени смешения товарного знака

«» по свидетельству №496085, принадлежащего ООО «Бетолит».

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №496085 с приоритетом от 31.08.2011 является комбинированным. В состав противопоставленного товарного знака входит словесный элемент «BeToLiT», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом буква «B» выполнена в белом цвете и расположена на фоне ромба коричневого цвета. Товарный знак также включает в свой состав словесный элемент «ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ БЕТОЛИТ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также маркировку ®. Словесный элемент «ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ» и ® исключены из правовой охраны. 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» - «BETOLIT» - «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 твердые или смолоподобные продукты, представляющие собой смесь углеводородов и их азотистых, кислородистых, сернистых и металлоксодержащих 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 обобщенное название для некоторых видов промышленной продукции, представляющих собой имитацию природного камня. К искусственно камню относятся различные виды синтетической каменной продукции на основе полизэфирных смол и наполнителя из крошки природного камня, облицовочные изделия из цветных бетонов с рельефом поверхности и цветом, приближенными к натуральному камню, искусственный акриловый камень.

Основной областью использования искусственного камня является наружная и внутренняя облицовка 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 жидким 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. Сравниваемые 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».

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

удовлетворить возражение, поступившего 29.03.2018, изменить решение Роспатента от 22.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017700615.