

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 13.02.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №496085, поданное по поручению компании Сен-Гобен Вебер, Франция (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011728320 с приоритетом от 31.08.2011 зарегистрирован 13.09.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №496085 на имя ООО «Бетолит», 125635, Москва, ул. Ангарская, 10, оф. 22 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 19, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение



, представляющее собой словесно-графическую композицию, выполненную в бело-коричневой цветовой гамме. В состав 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 кириллицы, а также маркировку ®. Словесный элемент «ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ» и ® исключены из правовой охраны.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 13.02.2014 выражено мнение о том, что регистрация №496085 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков «ВЕТОНИТ» (свидетельство №188897 с приоритетом от 15.01.1999), «VETONIT» (свидетельство №197898 с приоритетом от 29.06.1998), «VETONIT» (свидетельство №246276 с приоритетом от 24.07.2000), «ВЕТОНИТ» (свидетельство №246277 с приоритетом от 24.07.2000);

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №496085 является сходным до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, в отношении товаров 19 класса МКТУ;

- с учетом наличия неохранных элементов в составе оспариваемого товарного знака подлежат сопоставительному анализу только словесные обозначения «ВЕТОЛИТ» и его транслитерация «БЕТОЛИТ»;

- сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака со словесными элементами «ВЕТОЛИТ» / «БЕТОЛИТ» и противопоставленных товарных знаков «VETONIT», «ВЕТОНИТ» показал, что с точки зрения фонетики рассматриваемые словесные единицы являются сходными до степени смешения (степень сходства близка к тождеству), так как все они: состоят из трех слогов - [БЕ-ТО-ЛИТ] / [БЕ-ТО-НИТ], имеют 5 совпадающих звуков: [БЕТОЛИТ] / [БЕТОНИТ], имеют 5 совпадающих букв: характеризуются идентичным составом гласных звуков [-Е-О-И-] / [-Е-О-И-], характеризуются близостью состава согласных звуков [Б-Т-Л-Т] / [В-Т-Н-Т], вследствие чего звуки [Б] / [В] и [Л] / [Н] редуцируются при произношении и не выявляют существенной разницы при восприятии обозначений на слух, характеризуются одинаковым расположением ударного слога [БетолИт] / [ВетонИт];

- фонетический критерий является основным фактором сходства словесных обозначений;

- при зрительном восприятии товарного знака потребитель, в первую очередь, мысленно проговаривает обозначение про себя, т.е. старается запомнить его на слух, поэтому посредством звукового сходства оспариваемый товарный знак является сходным визуально с противопоставленными товарными знаками, в частности, с товарными знаками «ВЕТОЛИТ», выполненными буквами кириллицы;

- опасность смешения сравниваемых товарных знаков крайне высока вследствие того, что товары лица, подавшего возражение, и правообладателя применяются в одной и той же сфере деятельности - ремонтно-строительные и отделочные работы;

- товары «неметаллические строительные материалы, а именно искусственный камень» оспариваемого товарного знака являются корреспондирующими товарам лица, подавшего возражение, поскольку искусственный камень, идеально подходит для декоративной наружной облицовки коттеджей и небольших городских строений, для облицовки цоколей и декорирования внутренних помещений общественного характера, а также для декорирования элементов архитектуры» (см. сайт правообладателя www.betolit.ru);

- в свою очередь, товарный знак «VETONIT» / «ВЕТОНИТ» используется лицом, подавшим возражение, для производства широкого ассортимента продукции: штукатурки и шпатлевки для стен и потолков в сухих и влажных помещениях; смеси для выравнивания полов, самонивелирующиеся, наносимые вручную или механически; клеи и заполнители швов для настенной и напольной керамической и мраморной плитки, мозаики, гидроизоляция; фасадные штукатурки и цветные покрытия; цветные и огнеупорные растворы для кладки; сухие бетоны и цементные растворы;

- товары 19 класса оспариваемого и противопоставленных товарных знаков могут быть объединены общим термином «неметаллические строительные материалы», каковыми они, по сути, и являются;

- кроме того, товары 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы, а именно искусственный камень» оспариваемого товарного знака корреспондируют с товарами 01 класса МКТУ «клеи и клеящие вещества для

промышленных целей» противопоставленных товарных знаков, поскольку клеи могут использоваться в строительстве, ремонте и при отделке искусственным камнем, а также с услугами 37 класса МКТУ «строительство; ремонт»;

- товары лица, подавшего возражение, и правообладателя противопоставленных товарных знаков реализуются на одних и тех же торговых площадях (строительные магазины и строймаркеты), в отделах фасадных и облицовочных материалов, имеют одинаковый круг потребителей (дизайнеры, строители-отделочники, компании, специализирующиеся на проведении ремонтов помещений);

- в этой связи определенную опасность представляют также рекламные услуги, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, поскольку данные услуги могут быть восприняты потребителем как реклама продукции товаров лица, подавшего возражение;

- принимая во внимание, что в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса регистрация обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным в отношении однородных товаров и имеющим более ранний приоритет, допускается лишь с согласия правообладателя, при этом лицо, подавшее возражение, ответственно заявляет, что не получал от компании ООО «Бетолит» каких-либо обращений по поводу выдачи подобного согласия для регистрации товарного знака «BETOLIT».

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486401 недействительным в отношении следующих товаров и услуг:

19 класс МКТУ - неметаллические строительные материалы, а именно искусственный камень;

35 класс МКТУ - реклама, относящаяся к клеям, клеящим веществам и природным клеям для промышленных целей, включенным в 1 класс, к неметаллическим строительным материалам, в том числе к сухим строительным смесям, сухим строительным смесям на основе цемента, сухим строительным смесям на основе цемента для укладки плитки, сухим строительным смесям на

полимерной основе, сухим строительным смесям для выравнивания поверхности, сухим строительным смесям, в том числе к шпаклевкам для внешней и внутренней отделки, сухим строительным растворам, в том числе к штукатурным растворам, штукатуркам, в том числе к фасадным штукатуркам, неметаллическим жестким трубам для строительных целей, асфальту, смолам и битуму, неметаллическим передвижным конструкциям и сооружениям, неметаллическим памятникам, строительству и ремонту.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие материалы:

1. Копия регистрации товарного знака №496085;
2. Сведения о регистрации товарных знаков №188897, №197898, №246276, №246277;
3. Материалы веб-сайта www.betolit.ru;
4. Материалы веб-сайтов www.weber-vetonit.ru, www.baltceramic.ru.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, на дату проведения коллегии представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются в фонетическом и графическом отношениях;

- безосновательны доводы лица, подавшего возражения, о фонетическом сходстве оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, поскольку в сравниваемых обозначениях отличаются буквы (звуки) V(B)/B(Б), N(H)/L(Л), которые не являются парными и не редуцируются при произнесении, имеют разную артикуляцию;

- сравниваемые товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление за счет наличия изобразительного элемента в составе оспариваемого товарного знака, оригинальности его шрифтового и цветового исполнения, в то время как противопоставленные товарные знаки выполнены стандартным шрифтом;

- товары лица, подавшего возражение, и правообладателя противопоставленных товарных знаков имеют разное назначение;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет производство сухих строительных смесей, предназначенных для подготовительных строительных работ (подготовка стен или иных поверхностей), в свою очередь декоративный камень, указанный в перечне оспариваемого товарного знака, используется для отделочных работ (декор фасадов, помещений);

- что касается услуг 35 класса МКТУ «реклама» оспариваемого товарного знака, то эти услуги не пересекаются с услугами 37 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков;

- доводы о смешении сопоставляемых товарных знаков несостоятельны ввиду их долгого сосуществования на рынке;

- производство декоративного камня было начато в 1999 году, в 2000 году на имя аффилированной компании правообладателя – ООО «А-ДЬЮ», был зарегистрирован товарный знак «БЕТОЛИТ» (свидетельство №191964), который впоследствии был уступлен правообладателю;

- перед подачей заявки на товарный знак «БЕТОЛИТ» был проведен предварительный информационный поиск на тождество и сходство, который не выявил ни одного из вышеперечисленных противопоставленных товарных знаков «VETONIT» / «БЕТОНИТ»;

- в связи с тем, что на протяжении 14 лет товары, а именно декоративный камень, маркированный обозначением «БЕТОЛИТ» / «BETOLIT», стал широко известен потребителю, о чем свидетельствуют сертификаты и дипломы, и имеет различное назначение с товарами под обозначением «VETONIT» / «БЕТОНИТ» (сухие смеси, шпатлевки, клеи) нет оснований для вывода о смешении сравниваемых обозначений в гражданском обороте и возможности их введения в заблуждение относительно производителя.

В качестве дополнительных материалов к отзыву приложены следующие документы:

- Распечатка Интернет-словарей и правил русского языка;

- Распечатка сведений о продукции правообладателя с сайта www.betolit.ru;
- Копия свидетельства на товарный знак по свидетельству №191964;
- Копии сертификатов и дипломов на продукцию марки «БЕТОЛИТ»;
- Информационный поиск ФИПС на товарный знак «БЕТОЛИТ» от 23.02.2000;
- Сведения об уступке товарного знака по свидетельству №191964;
- Уставные документы.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (31.08.2011) оспариваемого товарного знака 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №496085 с приоритетом от 31.08.2011 является комбинированным, представляет собой словесно-графическую композицию, выполненную в бело-коричневой цветовой гамме. В состав товарного знака входит словесный элемент «BeToLiT», выполненный оригинальным шрифтом заглавными и строчными 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 кириллицы, а также маркировку ®. Словесный элемент «ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ» и ® исключены из правовой охраны.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы, а именно искусственный камень» и услуг 35 класса МКТУ «реклама».

Противопоставленный знак **ВЕТОНИТ** [1] по свидетельству №188897 с приоритетом от 15.01.1999 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 16, 19 классов МКТУ.

Противопоставленный знак **VETONIT** [2] по свидетельству №197898 с приоритетом от 29.06.1998 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 16 классов МКТУ.

Противопоставленный знак **VETONIT** [3] по свидетельству №246276 с приоритетом от 24.07.2000 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 02, 19 и услуг 37 классов МКТУ.

Противопоставленный знак **Ветонит** [4] по свидетельству №246277 с приоритетом от 24.07.2000 является словесным, выполнен оригинальным шрифтом буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 02, 19 и услуг 37 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1] – [4] показал следующее.

В состав сравниваемых обозначений входят не имеющие смыслового значения словесные элементы «BeToLiT» / «БЕТОЛИТ» и «VETONIT» / «ВЕТОНИТ». В силу отсутствия данных слов в качестве лексических единиц в наиболее распространенных европейских языках, можно сделать вывод об их фантазийности, и, как следствие, не представляется возможным провести анализ этих обозначений по семантическому признаку сходства.

С точки зрения графического критерия сходства оспариваемый товарный знак производит совершенно иное зрительное впечатление, чем противопоставленные

товарные знаки. Так, оспариваемый товарный знак имеет оригинальное исполнение, представляет собой неразрывно-связанную словесно-графическую композицию с геометрической фигурой и доминирующим словесным элементом «BeToLiT». При этом словесный элемент «BeToLiT» выполнен специфическим шрифтом с характерными заглавными буквами «В», «Т», «L», «Т» визуальными разбивающими словесный элемент на отдельные части. В свою очередь противопоставленные товарные знаки [1] – [3] не имеют графической составляющей, а товарный знак [4] выполнен оригинальным шрифтом, не имеющим ничего общего со шрифтовым исполнением оспариваемого товарного знака. Имеющиеся визуальные отличия оспариваемого и противопоставленных товарных знаков обуславливают их различное восприятие потребителем, а, следовательно, исключают вероятность их ассоциирования друг с другом и возможность смешения в гражданском обороте.

Сравниваемые товарные знаки «BeToLiT» / «БЕТОЛИТ» и «VETONIT» / «ВЕТОНИТ» также имеют фонетические отличия, обусловленные разницей произношения начальных и конечных частей, в которых буквы (звуки) [В]/[Б] и [V]/[В], [L]/[Л] и [N]/[Н] не являются парными и отчетливо произносятся, акцентируя на себе внимание в первую очередь.

При оценке вероятности смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков коллегия палаты по патентным спорам также приняла во внимание длительность сосуществования сравниваемых обозначений в гражданском обороте и сферу фактической деятельности их правообладателей. Так, правообладателем оспариваемого товарного знака представлены сведения о производстве искусственного камня для облицовки поверхностей, маркированного обозначением «Бетолит», с 2001 года, а также о наличии исключительного права на товарный знак «БЕТОЛИТ» по свидетельству №191964 с приоритетом от 17.03.2000, зарегистрированный в отношении товаров 19 класса МКТУ. Срок действия регистрации знака истек в 2010 году и не был продлен. Кроме того, правообладатель представил материалы, свидетельствующие об участии продукции «БЕТОЛИТ» в специализированных строительных выставках задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака (в 2004 – 2006, 2008 гг.) и награждении

ее дипломами. В свою очередь противопоставленные товарные знаки предназначены для маркировки строительных смесей, штукатурки. Указанное свидетельствует о длительном сосуществовании (более 10 лет) сравниваемых обозначений в гражданском обороте на рынке строительных материалов. При этом каких-либо доказательств о наличии смешении оспариваемого и противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте, и, как следствие этого, возникновения у потребителя не соответствующего действительности представления об одном изготовителе товаров, маркированных этими товарными знаками, лицом, подавшим возражение, не представлено.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода о сходстве оспариваемого и противопоставленных товарных знаков до степени их смешения в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, для удовлетворения возражения от 11.02.2014.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 11.02.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №496085.