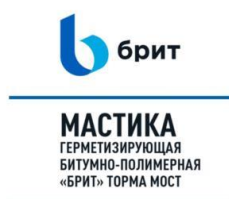


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела поступившее 05.12.2024 возражение, поданное Публичным акционерным обществом «Газпром нефть», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022745429, при этом установила следующее.



Обозначение « _____ » по заявке №2022745429 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 07.07.2022 на имя заявителя в отношении товаров 19 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 15.04.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022745429 в отношении всех товаров 19 класса МКТУ.

Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака для заявленных товаров 19 класса МКТУ послужил вывод о его несоответствии требованиям пунктов 6 (2) и 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента указано следующее. Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «МАСТИКА», «ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ», «БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ», «ТОРМА МОСТ», как верно указал заявитель, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Одновременно с этим, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком , зарегистрированным под №370689 с приоритетом от 11.12.2001, на имя Общество с ограниченной ответственностью "НОВА-Брит", 125319, Москва, ул. Академика Ильюшина, д.9, в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 19 класса МКТУ.

На основании изложенного, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 19 класса МКТУ в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении 05.12.2024 заявитель приводит доводы о получении письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, его оригинал находится в материалах дела по заявке № 2023705398, а копия приложена к настоящему возражению.

Основания для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение отсутствуют, что уже подтверждается данными о вхождении ООО «Нова-Брит» в состав группы компаний ПАО «Газпром нефть».

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 19 класса МКТУ.

К возражению приложены:

1. Скан-копия письма-согласия от ООО «Нова-Брит» (оригинал находится в материалах дела по заявке №2023705398);
2. Выписка из ЕГРЮЛ - ООО «Нова-Брит»;
3. Статья «Газпром нефть» приобрела контрольный пакет завода по производству высокотехнологичной битумной продукции»;
4. Выписка из ЕГРЮЛ - ООО «Газпромнефть-Битумные материалы»;
5. Новостные статьи о том, что ООО «Нова-Брит» вошла в структуру «Газпромнефть»;
6. Сведения о «Газпромнефть - Битумные материалы»;
7. Сведения о «Нова-Брит».

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (07.07.2022) поступления заявки №2022745429 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 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.

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение); противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

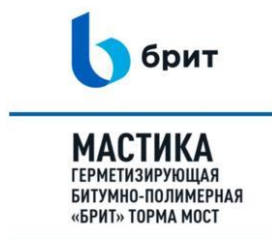
Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Комбинированное обозначение « » по заявке №2022745429 с приоритетом от 07.07.2022 включает в свой состав элемент в виде буквы «b», а также словесные элементы «МАСТИКА», «ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ», «ТОРМА МОС», «БРИТ», выполненные буквами русского алфавита.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2022745429 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием знака

[1] «», зарегистрированного под №370689 с приоритетом от 11.12.2001, в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ на имя компании «Нова-Брит».

Заявителем не оспаривается факт вхождения в качестве элемента «БРИТ» в



заявленное обозначение « » сходного с противопоставленным товарным знаком [1], а также однородность товаров 19 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Владелец противопоставленного знака выдал согласие на регистрацию заявленного обозначения, направленное заявителем 28.11.2024 в материалы заявки №2023705398.

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

Согласно требованиям законодательства, 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:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным и общеизвестным, кроме того коллегия не имеет сведений о его широкой известности. Также коллегией было принято во внимание то, что ПАО «Газпром нефть» и ООО «Нова-Брит» принадлежат к одной группе компаний.

Таким образом, наличие письма-согласия 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 в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Что касается указания в качестве неохраняемых элементов слов «МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ», "ТОРМА МОСТ", то заявитель не оспаривал в данной части применение пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а на заседании от 19.05.2025 подтвердил, что согласен с указанием данных элементов в качестве неохраняемых.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.12.2024, отменить решение Роспатента от 15.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022745429.