

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 20.02.2025 возражение, поданное Публичным акционерным обществом "Газпром нефть", Санкт-Петербург (далее – заявитель), в отношении решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022765183, при этом установила следующее.

Заявка №2023765183 на регистрацию словесного обозначения



**Керамик
Термо**

«**Керамик
Термо**» была подана на имя заявителя 14.09.2022 в отношении товаров 04, 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 23.04.2024 заявленному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны в отношении всех заявленных товаров и услуг ввиду несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КЕРАМИК» (транслитерация от слова «Ceramic» - с английского «керамика». «Керамика» - изделия из обожженной глины, глиняных смесей (См. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992; См. Интернет <http://dic.academic.ru>; <https://translate.google.com/>) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на свойства и состав части заявленных товаров 17, 19 классов МКТУ, относящихся к керамическим материалам и изделиям.

Учитывая семантическое значение словесного элемента «КЕРАМИК», для всех заявленных товаров 04 класса МКТУ, а также другой для части заявленных товаров 17, 19 классов МКТУ, не относящихся к керамическим материалам и изделиям, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно способно ввести потребителей в заблуждение относительно свойств и состава товаров.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ТЕРМО» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как и указал заявитель в графе (526) заявки, поскольку не обладает различительной способностью.

Также в результате проведения экспертизы выявлен сходный до степени смешения товарный знак "  " по свидетельству № 370689 с приоритетом от 11.12.2001, (сроки действия продлены до 11.12.2031) на имя Общества с ограниченной ответственностью "НОВА-Брит", Москва, в отношении однородных товаров 04, 17, 19 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.02.2025 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2022765183 в отношении скорректированного перечня товаров:

- 17 класс МКТУ - материалы для герметизации; материалы изоляционные; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы, задерживающие тепловое излучение; уплотнения водонепроницаемые;

- 19 класс МКТУ - вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; герметизирующие материалы на битумной основе для герметизации деформационных швов и трещин в асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях; герметики на основе битума для асфальта; герметики на основе битума для дорожных покрытий; защитно-восстановительные составы на битумной основе; материалы битумные строительные; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства и покрытия дорог; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; покрытия кровельные неметаллические; покрытия строительные неметаллические;

- словесный элемент «КЕРАМИК» не является описательным, а носит фантазийный характер по отношению к скорректированному перечню товаров 17 и 19 классов МКТУ;

- словесный элемент «КЕРАМИК» и заявленное обозначение в целом не являются вводящими в заблуждение в отношении заявленных товаров;

- заявителем получено письмо-согласие от правообладателя товарного знака № 370689 на регистрацию обозначения;

- на протяжении более девяти лет ООО «Нова-Брит», правообладатель противопоставленного товарного знака, входит в группу компаний «Газпром нефть». При таких обстоятельствах стоит говорить о том, что на рынке какой-либо риск смешения обозначений и введения потребителя в

заблуждение относительно производителя товаров/услуг отсутствует, поскольку фактически правообладатель противопоставленного товарного знака и заявитель являются связанными лицами;

- заявитель выражает несогласие с мнением экспертизы относительно сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 17 и 19 классов МКТУ.

К возражению приложены:

1. Скан-копия письма-согласия от правообладателя товарного знака № 242530 (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. Выписка из «Открытых реестров» по ТЗ № 370689;
7. Сведения о «Газпромнефть - Битумные материалы»;
8. Сведения о «Нова-Брит»;
9. Скриншот маркет-плейса с предложением к продаже мастики с керамическим наполнителем;
10. Выгрузка с сайта о предложении к продаже эпоксидной мастики с керамическим наполнителем;
11. Выгрузка с сайта Kerama.

Заявитель 08.07.2025 представил дополнения, в которых просил внести изменения в заявленное обозначение, а с дополнениями от 27.11.2025

представил оригинал письма-согласия [12] от правообладателя противопоставленного товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (14.09.2022) заявки №2022765183 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

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.



Заявленное обозначение «**брит** **Керамик Термо**» является комбинированным, включает фантазийный изобразительный элемент и слова «брит», «Керамик Термо».

Согласно рассматриваемому возражению, заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в

отношении скорректированного перечня товаров:

17 класс МКТУ - материалы для герметизации; материалы изоляционные; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы, задерживающие тепловое излучение; уплотнения водонепроницаемые;

19 класс МКТУ - вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; герметизирующие материалы на битумной основе для герметизации деформационных швов и трещин в асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях; герметики на основе битума для асфальта; герметики на основе битума для дорожных покрытий; защитно-восстановительные составы на битумной основе; материалы битумные строительные; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства и покрытия дорог; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; покрытия кровельные неметаллические; покрытия строительные неметаллические.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ТЕРМО» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как и указал заявитель в графе (526) заявки, поскольку не обладает различительной способностью.

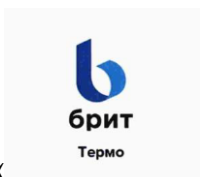
Основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака послужили выводы экспертизы о его несоответствии требованиям пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. Так, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КЕРАМИК» (транслитерация от слова «Ceramic» - с английского «керамика». «Керамика» - изделия из обожженной глины, глиняных смесей (См. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992; См. Интернет <http://dic.academic.ru>; <https://translate.google.com/>) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на свойства и состав

части заявленных товаров 17, 19 классов МКТУ, относящихся к керамическим материалам и изделиям.

Учитывая семантическое значение словесного элемента «КЕРАМИК», для всех заявленных товаров 04 класса МКТУ, а также другой для части заявленных товаров 17, 19 классов МКТУ, не относящихся к керамическим материалам и изделиям, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно способно ввести потребителей в заблуждение относительно свойств и состава товаров.

Воспользовавшись предоставленным правом, на основании пункта 2 статьи 1500 Кодекса заявитель внес в заявленное обозначение изменения, а именно исключил элемент «керамик» из состава обозначения.

После внесения изменений заявленное обозначение представлено в



следующем виде: « » (см. уведомление экспертизы №401 от 05.08.2025).

С учетом корректировки заявителем перечня испрашиваемых к регистрации товаров 17 и 19 класса МКТУ, а также внесенных в заявленное обозначение изменений, основания для отказа в регистрации обозначения как несоответствующего требованиям пунктов 1 и 3 могут быть сняты.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению был

противопоставлен товарный знак "  " по свидетельству № 370689. Правовая охрана действует в отношении товаров 04, 17, 19 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака установлено на основании фонетического тождества сильных

элементов «БРИТ», что не позволяет признать степень сходства сравниваемых элементов как низкую.

Однородность товаров 17 и 19 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 23.04.2024.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что заявителем было получено письмо-согласие [12] от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ.

Также заявителем представлены сведения о том, что ООО «Нова-Брит», правообладатель противопоставленного товарного знака, входит в группу компаний «Газпром нефть», в связи с чем потребитель не будет вводиться в заблуждение относительно изготовителя товаров.

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 правообладателей противопоставленных товарных знаков 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. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный 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 были приняты во внимание сведения, представленные заявителем о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака, входит в группу компаний «Газпром нефть», на основании указанного можно прийти к выводу о том, что потребитель не будет введен в заблуждение.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №370689, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня товаров 17 и 19 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2025, отменить решение Роспатента от 23.04.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022765183.