

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 09.12.2021, поданное ООО «ТАБИТ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021703277, при этом установлено следующее.



Обозначение «АРМ БАРЬЕР» по заявке №2021703277 было подано 27.01.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021703277 было принято 23.11.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку экспертизой были выявлены сходные до степени смешения товарные знаки со словесными элементами «Барьер»,

«Barrier» (свидетельства №№ 639162, 639266, 639265, 656032, 681644, 321652, 321651), зарегистрированные с более ранним приоритетом на имя Акционерного общества «БВТ БАРЬЕР РУС», Московская область, Богородский городской округ, территория Ногинск-Технопарк, в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.12.2021 поступило возражение, в котором заявитель сообщил о том, что правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил ему безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2021703277 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Поскольку основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2021703277 отпали, заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложена копия упомянутого письма согласия.

На заседании коллегии, которое состоялось 28.01.2022, был представлен оригинал упомянутого письма-согласия.

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

С учетом даты поступления (27.01.2021) заявки №2021703277 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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).


В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение




«**АРМ БАРЬЕР**», включающее словесный элемент «АРМ БАРЬЕР», выполненный заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде трех четырехугольных фигур со скругленными углами, которые опоясывает изогнутая линия, по центру которой расположен круг, имитирующий свечение звезды.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в голубом, синем, белом, розовом, светло-голубом цветовом сочетании.

В соответствие с решением Роспатента от 23.11.2021, препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в полном объеме явилась серия противопоставленных товарных знаков, зарегистрированных на имя Акционерного общества «БВТ БАРЬЕР РУС»:

1) «» по свидетельству №639162, охраняемый, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ «анализ воды; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; услуги научных лабораторий; экспертиза инженерно-техническая».

2) «» по свидетельству №639266, охраняемый, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ «анализ воды; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; услуги научных лабораторий; экспертиза инженерно-техническая».



3) « » по свидетельству №639265, охраняемый, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ «анализ воды; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; услуги научных лабораторий; экспертиза инженерно-техническая».



4) « » по свидетельству №656032, охраняемый, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ «анализ воды; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; услуги научных лабораторий; экспертиза инженерно-техническая».



5) « » по свидетельству №681644, охраняемый, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ «анализ воды; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; услуги научных лабораторий; экспертиза инженерно-техническая».

6) «**Барьер.ru**» по свидетельству №321652, охраняемый, в частности в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для тушения огня, кабели оптико-волоконные, кабели электрические, контакты электрические, коробки соединительные электрические, электропроводка, аналоговые и цифровые автоматические телефонные станции, переговорные

устройства, домофоны, устройства защиты телефонной линии от несанкционированного использования, устройства защиты телефонных и радиотелефонных аппаратов от несанкционированного использования, устройства блокировки импульсного и частотного набора телефонного номера, устройства световой сигнализации при включении телефонной линии, устройства звуковой сигнализации при отключении телефонной линии, устройства блокировки несанкционированного выхода на междугородную, международную телефонную связь, устройства защиты телефонной линии от прослушивания с параллельного аппарата, устройства защиты радиотелефона от подключения к базе чужой трубки (сканера)» и услуг 42 класса МКТУ «услуги по промышленному анализу; юридическая служба».

7) «**Barrier**» по свидетельству №321651, охраняемый, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня, кабели оптиковолоконные, кабели электрические, контакты электрические, коробки соединительные электрические, электропроводка, аналоговые и цифровые автоматические телефонные станции, переговорные устройства, домофоны, компьютеры и компьютерные программы, системы видеонаблюдения, видеокамеры, видеокамеры для систем видеонаблюдения, дверные видеоглазки, охранные сигнализации, замки электромагнитные, устройства защиты телефонной линии от несанкционированного использования, устройства защиты телефонных и радиотелефонных аппаратов от несанкционированного использования, устройства

блокировки импульсного и частотного набора телефонного номера, устройства световой сигнализации при включении телефонной линии, устройства звуковой сигнализации при отключении телефонной линии, устройства блокировки несанкционированного выхода на междугородную, международную телефонную связь, устройства защиты телефонной линии от прослушивания с параллельного аппарата, устройства защиты радиотелефона от подключения к базе чужой трубки (сканера)» и услуг 42 класса МКТУ «научные услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров, анализ компьютерных систем, восстановление компьютерных баз данных, инсталляция программного обеспечения, консультации в области компьютерной техники, модернизация программного обеспечения, обслуживание техническое программного обеспечения, проектирование компьютерных систем, размещение веб-сайтов, разработка программного обеспечения, составление программ для компьютеров; юридическая служба».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками было установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «БАРЬЕР»/ «BARRIER», занимающих доминирующее положение в композиции сравниваемых товарных знаков, а также однородности товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2021703277 и предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, что заявитель не оспаривает.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное безотзывное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков на регистрацию товарного знака по заявке №2021703277 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того,

сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.12.2021, изменить решение Роспатента от 23.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021703277.